

346.0438

SUG
P 21



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL
TERHADAP PEMANFAATAN MEREK OLEH
INDUSTRI RUMAH TANGGA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

ESMARA SUGENG, SH

NIM. B4A.098.028.

Program Kajian Ilmu Hukum Ekonomi Dan Teknologi

Pembimbing :

Prof. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

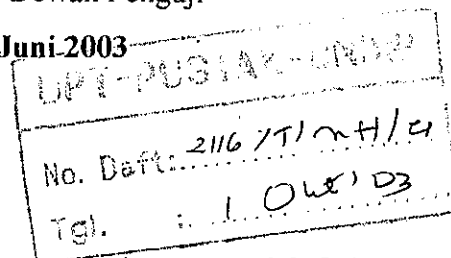


PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL TERHADAP PEMANFAATAN MEREK OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 9 Juni 2003



Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ESMARA SUGENG, SH

NIM. B4A.098.028.

Pembimbing

Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP. 130.368.053



Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130.358.519

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

MOTTO

- *Think and Re Think*

(Bung Karno)

- *Let Us Dare To Read, Think, Speak and Write*

(John Adam)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

- ❑ **Bapak dan Ib (*Bpk Sarwat dan Ibu Samijem*)** yang telah tiada, sebagai tanda bakti dan ungkapan terima kasih atas semua pengorban beliau dalam membesarkan dan mendidiku, meskipun Bapak dan Ibu tiada tapi akan selalu hidup dalam sanubari kami anak-anakmu.
- ❑ **Kakak-kakakku dan Adikku Nono, Joni, Mara, Pedhut, Kancil, Kingkong, Agus, Pulung,** terima kasih atas do'a dan kasih sayang serta dorongan semangat yang tidak pernah merasa bosan untuk selalu mengingatkanku untuk menyelesaikan tesis dan terus maju dalam mengejar cita-cita.
- ❑ **Kakak-kakak Iparku Mbak Sri, Mbak Ning, Mbak Vani , Mbak Rini,** terima kasih atas nasehat dan dorongan semangat untuk menyelesaikan tesis.
- ❑ **Keponakan-keponakanku, Angga, Koko, Danang,** senyum dan keceriaan yang selalu terpancar diwajah kalian selalu memberikan inspirasi bagiku.
- ❑ **"Adekku" tersayang (Ila Dhiama Warni),** terima kasih atas kasih sayang dan kesetiaan yang adek berikan membangkitkan semangatku untuk terus maju.
- ❑ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-NYA sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penulisan tesis ini penulis telah berupaya maksimal dengan sekuat tenaga untuk membahas dan menguraikan semua permasalahan yang menjadi pokok penyusunan tesis sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang ada. Namun harus disadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ibarat kata pepatah "*tiada gading yang tak retak*" maka dalam penyusunan tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun yang pada akhirnya akan menyempurnakan tesis ini sangat diharapkan.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis mendapatkan dorongan, semangat dan kasih sayang serta do'a dari banyak pihak sehingga meskipun banyak kendala, pada akhirnya dapat terselesaikan. Dorongan untuk selalu maju selalu ditanamkan oleh kedua orang tua penulis (*Bapak Sarwat dan Ibu Samiyem (Almarhum)*), kepada beliau sembah sujud ananda haturkan, beliau lah yang telah mengukir jiwa raga, membesarkan, mendidik serta memberikan arah dalam menjalani hidup, oleh karena itu meskipun beliau telah tiada, namun jiwa beliau akan selalu hidup dalam sanubari penulis.

Ucapan terima kasih terkhusus penulis kepada **Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH** yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan semua ilmu pengetahuannya dengan penuh kesabaran, kearifan dan keikhlasan dalam membimbing penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan, semoga amalan beliau mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih penulis pada **Bapak Budi Santoso, SH.MS.** yang telah meluangkan waktu dan penuh dengan kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis.

Ucapan terima kasih juga penulis tujuikan terhadap semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini hingga dapat terselesaikan, pada akhirnya juga ingin diucapkan terima kasih yang dalam kepada :

1. Prof.DR.H.Barda Nawawi Arief, SH, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Prof.DR.Esmi Warassih, SH.MS. Rektor Universitas Pekalongan, yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis untuk secepatnya menyelesaikan studi
3. Bapak Suryani, SH.MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, yang telah memberikan kekeluasaan waktu bagi penulis untuk mengajar, selama menyelesaikan studi dan penyusunan tesis.
4. Prof Rony Hanitijo Soemitro, SH yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berguna bagi penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak Maringgani Lumban Raja SH.MS, yang telah memberikan banyak masukan yang substansial yang berguna bagi penyempurnaan tesis.
6. Bapak Sumardi Partoredjo, SH.MH Ka.Sub.Dit Pemeriksa Merek, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang telah meluangkan waktu untuk bediskusi dan memberikan data-data yang sangat berguna dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Jujun Zaenuri,SH dan Ibu Meillia Witri, SH, Staf Litigasi Direktorat Merek, yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis memberikan data-data yang sangat berguna dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Kepala Kantor Depperindag Kota Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Ketua dan seluruh Staf Lembaga Advokasi Konsumen Kota Pekalongan, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP.
11. Semua Staf / Karyawan di lingkungan Magister Ilmu Hukum UNDIP.
12. Semua rekan-rekan sejawat Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan
13. Kakak-kakakku, Nono, Joni, Mara, Pedhut, Kancil, Kingkong, Agus dan Adikku Pulung, atas semua Nasihat, do'a dan kasih sayang serta bantuan

moral maupun material dan selalu membangkitkan semangat selama penulis menyelesaikan studi dan pada saat penyusunan tesis hingga selesai.

14. Kakak-Kakak Iparku, Mbak Sri, Mbak Ning, Mbak Vani, Mbak Rini, atas dorongan moral maupun material selama penulis menyelesaikan studi.
15. Keponakan-keponakanku, Angga, Koko, Danang, keceriaan wajahmu membangkitkan semangat untuk terus maju.
16. "Adeku" (Ila Dhiama Warni) tersayang, yang senantiasa setia memberikan dorongan dan semangat bagi penulis untuk terus maju.
17. Rekan-rekan seangkatan program kajian HET angkatan XVII
18. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Semoga Tesis bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menanbah kepustakaan dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Merek serta berguna bagi masyarakat.

Pemalang, Juni 2003

Esmara Sugeng, SH

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL TERHADAP PEMANFAATAN MEREK OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pemanfaatan merek terkenal banyak dilakukan oleh kalangan industri rumah tangga, pemanfaatan tersebut didasarkan pada alasan ekonomis karena dengan menggunakan merek terkenal akan menghasilkan banyak keuntungan. Pemanfaatan merek diperbolehkan tinggal bagaimana pemanfaatan merek tersebut. Pemanfaatan merek dapat dilakukan dengan cara curang yaitu menggunakan merek khususnya merek terkenal tanpa adanya ijin dari pemegang merek maupun pemanfaatan merek secara positif yaitu dengan pemberian lisensi dari pemilik merek. Adanya tindakan-tindakan curang dalam pemanfaatan merek mengharuskan adanya perlindungan hukum terhadap merek maupun terhadap konsumen.

Perlindungan hukum bagi merek terkenal dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Perlindungan secara preventif. Perlindungan preventif diarahkan kepada upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan atau pelanggaran terhadap merek terdaftar dan tidak terdaftar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sedangkan upaya represif dipergunakan apabila segala upaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang merek.

Upaya-upaya perlindungan secara preventif lebih banyak dilakukan atas prakarsa kantor merek. Perlindungan secara preventif dilakukan melalui ; pendaftaran merek, penolakan pendaftaran merek, pengalihan hak atas merek serta penghapusan dan pembatalan merek. Sedangkan upaya represif dilakukan oleh pemilik merek sendiri maupun atas prakarsa dari kantor merek, upaya represif dilakukan dalam wujud ; pemberian hak untuk menggugat, penetapan sementara dan pemberian sanksi pidana.

Pemanfaatan merek terkenal juga didorong adanya konsumen yang memanfaatkan produk tersebut, adanya konsumen yang memanfaatkan produk tersebut berkaitan dengan adanya anggapan dari konsumen yang memandang merek hanya sebagai simbol dan tidak mempunyai arti apa-apa namun ada juga yang menganggap merek sebagai jaminan kualitas dari suatu produk, adanya perbedaan persepsi itulah yang menyebabkan konsumen masih memanfaatkan produk-produk palsu sehingga meskipun mereka dirugikan konsumen tidak mau memperlmasalahkannya. Perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara umum dalam undang-undang merek maupun undang-undang perlindungan konsumen telah diberikan perlindungan hukum.

Sebagai Negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional di bidang merek, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan berbagai peraturan di bidang merek dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang merek dalam upaya menyesuaikan dengan konvensi di bidang merek diwujudkan dalam bentuk ; harmonisasi hukum di bidang merek, Penyempurnaan pranata hukum di bidang merek, Pengembangan administrasi, Sosialisasi hukum di bidang merek, Penegakan hukum di bidang merek.

ABSTRACT

The Law Protection For Well-Known Mark Toward Using Mark By Home Industri

The using well-known mark many do by home industri that using be based on economic reason because with using well-known mark will be get advantage. The using mark of course to allow remain how that be using. The using mark can do by dishonest that is make mark specially well-known mark without to be consent from mark own. There is an act dishonest so it must protective law although the well-known mark or the protective for consumer.

The law protection for well-known mark can do by preventive although by repressive. Preventive protect directive to effort prevent not happen that do or violation for mark which register and not register by the irresponsible parties, while repressive effort using if everything effort to finish the problem in mark sector.

The protection effort by preventive more do by mark office initiatives. Preventive protection can do by mark registration, reject the mark registration, the change position of mark agree and cleaning and the reject mark, whereas repressive effort do by mark own on by idea of that office mark. The repressive effort do from given the power to accuse the moment determinant and give the punishment.

The well-known mark using support to by consumer which using that product, there are consumer which using that product it's related with consumer culture which see that mark just as code and don't have meaning but there are things that mark as Quality guarantee of that product, there is the difference perception that's make consumers are all still using product counterfeit so although they lost by consumer don't want make the problem. The protective by consumer can't out from the positive rule, in generally in the mark rule of law or in the consumer protection rule of law, which gave the protect.

As a country which have many international ratification in mark sector, Indonesia government must do agreement many rule in the mark sector with conventions which have ratification. The government wisdom in mark sector effort to appropriate with mark convention and make reality in frame : Harmonitation of the mark law, The action of perfecting in the law special to mark, The administration developing, The socialization law special to mark and The mark law enforcement.

Key Word : The using well-known mark inflict the original owner and consumer.

DAFTAR SINGKATAN

ASPAL	: Asli Tapi Palsu
Dirjen	: Direktorat Jendral
Dirjen HKI	: Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual.
DUM	: Daftar Umum Merek
GAAT	: General Agreement on Tarif and Trade
HKI	: Hak Atas Kekayaan Intelektual
HaKI	: Hak Atas Kekayaan Intelektual
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
TRIP'S	: Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Goods
TUN	: Tata Usaha Negara
UU	: Undang-Undang
WTO	: World Trade Organization.
WIPO	: World Intellectual Property Organization

DAFTAR TABEL

Halaman

Data Perkara Merek Tahun 1990 s/d 2002

226

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kontribusi Penelitian.....	17
E. Kerangka Pemikiran.....	17
F. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	30
3. Penentuan Informan.....	30
4. Lokasi Penelitian.....	31
5. Jenis dan Sumber Data.....	31
6. Teknik Pengumpulan Data.....	32
7. Alat Pengumpulan Data.....	33
8. Teknik Analisa Data.....	33
9. Teknik Pengecekan Validitas Data.....	34
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

BAGI MEREK TERKENAL TERHADAP PEMANFAATAN

MEREK OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA.....	37
A. Merek dan Industri Pada Umumnya	37
1. Fungsi Merek dibidang Industri	37
a. Pengertian Industri.....	39
b. Kegunaan Merek Dalam Menunjang Kegiatan Industri.....	41
c. Penggunaan Merek dari Ciri Khas Industri.....	45
2. Manfaat Ekonomis dan Sosial dari Merek Bagi Industri.....	48
a. Manfaat Merek Secara Ekonomis	48
b. Manfaat Merek Secara Sosial	53
3. Persepsi Industri Terhadap Merek.....	55
a. Pengertian Persepsi	56
b. Persepsi Tradisional Industri Terhadap Merek	57
c. Persepsi Modern Kalangan Industri Terhadap Merek	58
4. Persaingan Tidak Sehat Dalam Produksi	61
a. Persaingan Tidak Sehat	61
b. Penggunaan Merek Dalam Era Persaingan Global	67
c. Penggunaan Merek Sebagai Sarana Persaingan Sehat.....	69
B. Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga.....	71
1. Pengertian Merek Secara Umum.....	71
a. Unsur-Unsur Merek.....	75
b. Tingkatan Merek	84
c. Merek Yang Dapat Didaftarkan dan Tidak Dapat Didaftarkan.....	92
2. Merek Terkenal.....	94

a. Pengertian Merek Terkenal	94
b. Kriteria Merek Terkenal.....	97
3. Industri Rumah Tangga.....	103
a. Pengertian Industri Rumah Tangga	103
b. Kriteria Industri Rumah Tangga	108
4. Pemanfaatan Merek Terkenal	110
a. Peniruan Merek	110
b. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya.....	113
c. Merek-Merek Yang Menjadi Sasaran Penalsuan.....	121
5. Apek Perlindungan Konsumen Dalam Pemanfatan Merek Terkenal.....	122
a. Pengertian Konsumen.....	122
b. Hak-Hak dan Kepentingan Konsumen.....	124
c. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk-Produk Industri Rumah Tangga.....	132
C. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal.....	134
1. Aturan-Aturan Mengenai Merek Terkenal.....	134
a. Nasional	134
b. Internasional	136
2. Stelsel Perlindungan Hukum	137
a. Stelsel Deklaratif	137
b. Stelsel Konstitutif	139
c. Keunggulan Masing-Masing Stelsel	142
3. Lingkup Perlindungan Khusus Merek Terkenal	146
a. Lingkup Perlindungan Merek	146
1) Pendaftaran Merek	146
2) Penolakan Pendaftaran Merek	151
3) Pengalihan Merek	153
4) Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	155
5) Hak Untuk Mengajukan Gugatan	157
6) Pemberian Sanksi Pidana	158
b. Perlindungan Dari Pemanfaatan Merek	159

c. Upaya-Upaya Perlindungan	160
1) Upaya Preventif.....	160
2) Upaya Represif	163
4. Upaya Hukum Terhadap Pemanfaatan Merek	
Terkenal.....	164
a. Secara Perdata.....	165
b. Secara Pidana.....	167
c. Secara Administratif.....	169

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL TERHADAP PEMANFAATAN MEREK OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 170

A. HASIL PENELITIAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga.....	170
a. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga Secara Preventif.....	174
b. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga Secara Represif.....	176
2. Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga	177
a. Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga Dari Sisi Peraturan Perundang-Undangan.....	179
b. Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga Dari Sisi Budaya Hukum Konsumen.....	181
3. Pelaksanaan Hukum Dibidang Merek Dan Kebijakan	

Pemerintah Dalam Upaya Menyesuaikan dengan Konvensi-Konvensi Internaional Dibidang Merek.....	185
a. Pelaksanaan Undang-Undang Merek.....	185
b. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Menyesuaikan Dengan Konvensi-Konvensi Internasional Dibidang Merek.....	225
B. PEMBAHASAN	
1. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga.....	228
a. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga Secara Preventif.....	230
1) Permohonan Pendaftaran Merek	230
2) Penolakan Pendaftaran Merek	239
3) Pengalihan Hak Atas Merek	245
4) Penghapusan Dan Pembatalan Merek	255
b. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga Secara Represif.....	259
1) Pemberian Hak Untuk Menggugat	259
2) Penetapan Sementara Pengadilan	261
3) Sanksi Pidana	264
2. Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga.....	268
a. Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga Dari Sisi Peraturan Perundang-Undangan.....	268
b. Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga Dari Sisi Budaya Hukum Konsumen.....	278
3. Pelaksanaan Hukum Dibidang Merek Dan Kebijakan	

Pemerintah Dalam Upaya Menyesuaikan dengan Konvensi-Konvensi Internaional Dibidang Merek.....	286
a. Pelaksanaan Undang-Undang Dibidang Merek.....	286
b. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Menyesuaikan Dengan Konvensi-Konvensi Internasional Dibidang Merek.....	292
1) Harmonisasi Hukum Dibidang Merek.....	292
2) Penyempurnaan Pranata Hukum Dibidang Merek...	304.
3) Pengembangan Administrasi/Kelembagaan.....	329
4) Sosialisasi Dibidang Hukum Merek.....	333
5) Penegakan Hukum Dibidang Merek.....	336
 BAB V PENUTUP	343
1. Kesimpulan.....	343
2. Saran-Saran	346
 DAFTAR PUSTAKA	348

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan merek-merek terkenal oleh industri rumah tangga pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan di dapat apabila mempergunakan merek terkenal daripada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini, banyak produsen mempergunakan merek orang lain tanpa ijin dari pemilik merek atau memanfaatkan merek secara curang terutama merek terkenal untuk ditempelkan pada produknya karena hal tersebut lebih menguntungkan. Konsumen yang kurang mampu dan ingin tampil bagus/trendy mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena barang bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.

Produk-produk bermerek (*luxury good*) asli tapi palsu (aspal) seperti baju, celana jins, jaket dan berbagai asesoris lain sangat mudah ditemukan dikota-kota besar, persebarannya pun meluas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi. Salah satu daya tarik dari produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang miring, sebagai contoh harga satu stel baju dan celana merek Pierre Cardin yang asli bisa mencapai Rp. 15 juta, untuk produk bajakan yang secara fisik sama bisa diperoleh hanya dengan harga Rp. 150.000,-,

selain itu untuk produk celana Levi's seri 501 yang asli berharga Rp.200.000,- di kaki lima untuk jenis yang sama bisa dibeli hanya dengan harga Rp.45.000,-

Produk-produk barang atau jasa yang menggunakan merek terkenal memang banyak sekali macamnya antara lain, Alat-alat musik, perabot rumah tangga, kendaraan, minuman, telekomunikasi, tekstil dan barang-barang tekstil maupun pakaian. Karena begitu banyak dan macam ragam dari barang yang menggunakan merek terkenal, dalam hal ini akan dibatasi dalam bidang pakaian atau produk-produk yang berkaitan dengan produk bidang konveksi atau fashion seperti baju, celana, kemeja, atau yang pada pokoknya sesuai dengan kelas barang Nomor 25 dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1993.

Konveksi atau fashion merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang utama selain pangan dan papan, oleh karena itu konveksi atau fashion yang menggunakan merek terkenal sering ditiru, dibajak atau dipalsu oleh banyak pihak karena produk-produk fashion atau konveksi dibutuhkan masyarakat dan perkembangannya sangat cepat serta mendatangkan banyak keuntungan.

Banyak alasan mengapa industri rumah tangga memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual karena merek yang mereka gunakan sudah banyak dikenal oleh masyarakat sehingga tidak perlu mempromosikan, selain itu mereka tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran di Dirjen HKI atau mengeluarkan uang milyaran rupiah untuk membangun citra produk (*brand image*). Mereka tak perlu repot-repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu *up to date*, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain, dan

untuk pemasarannya biasanya ada “bandar” yang siap untuk menerima produk jiplakan tersebut.

Sebuah merek yang sudah terkenal mempunyai citra eksklusif dan mengundang gengsi akan membuat orang tertarik untuk membelinya, apalagi jika harganya murah dibanding merek aslinya. Kegandrungan orang akan produk-produk bermerek adalah gejala global dan salah satu eksese dari sistem kapitalisme.

Secara ekonomis memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar sehingga banyak pihak tergiur untuk menggunakan dan fakta dilapangan membuktikan hal itu selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang menunjang khususnya konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi. Tetapi kalau di lihat dari sisi hukum hal itu sebenarnya tidak dapat ditolelir lagi karena Negara Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional tentang TRIPS dan WTO yang telah diundangkan dalam UU No. 7 tahun 1994. Sesuai dengan kesepakatan internasional bahwa pada tanggal 1 Januari 2000, Indonesia sudah harus menerapkan semua perjanjian-perjanjian yang ada dalam kerangka **TRIP’S** (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*), penerapan semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam TRIP’S itu adalah sebagai konsekuensi dari negara Indonesia sebagai anggota dari **WTO** (*World Trade Organization*).

Salah satu yang termasuk dalam *Intellectual Property Rights* adalah Hak Merek, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam dunia usaha perdagangan dewasa ini merek merupakan salah satu wujud karya intelektual manusia yang

mempunyai peranan penting karena penggunaan atau pemakaian merek pada barang atau jasa tidak hanya mempunyai nilai ekonomis bagi perusahaan tetapi juga mengandung aspek hukum yang luas baik bagi pemilik / pemegang hak atas merek maupun masyarakat sebagai konsumen yang memakai atau memanfaatkan barang / jasa dari suatu merek tertentu.

Merek memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek (dengan “*Brand Image*”nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk sebab merek (*branding*) menjadi semacam “**penjual awal**” bagi suatu produk kepada konsumen.¹

Dalam era persaingan bebas sekarang ini memang tidak dapat lagi dibatasi masuknya produk-produk dari luar negeri ke Indonesia karena fenomena tersebut sebetulnya sudah jauh diprediksi oleh Kenichi Ohmae “bahwa pada masa mendatang dunia tidak lagi bisa dibatasi oleh apapun juga”² dan hal itu sekarang sudah mulai nampak hasil dari prediksi itu. Merek sebagai aset perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didaya gunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan pengelolaan manajemen yang baik. Dengan semakin pentingnya peranan merek maka terhadap merek perlu dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan ataupun badan hukum.

¹ Al Ries dan Lura Ries, *The 22 Immutable Laws of Branding (Strategi Membangun Produk atau Jasa menjadi Merek Berkelas Dunia)*, Gramedia, Jakarta, 1999 hal xi.

² Kenichi Ohmae, *Dunia Tanpa Batas (alih bahasa F.X.Budiyanto)*, Binacipta Aksara, Jakarta 1991.

Dengan berkembangnya hubungan perdagangan internasional yang semakin global dan pesat, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di tiap negara tentunya akan memberikan dampak di bidang perdagangan, terutama karena kemajuan yang berlangsung di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, yang mana berbagai bidang tersebut merupakan faktor yang memicu globalisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam kenyataannya, merek terkenal biasanya didahului oleh reputasi dan “*good will*” yang melekat pada keterkenalan merek tersebut.

Merek yang sudah mempunyai “*good will*” yang tinggi akan mampu memberikan keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan, meskipun sebetulnya merek adalah sesuatu yang “*intangible* (tidak dapat diraba)”. Sebuah merek akan menjelma menjadi asset kapital semata-mata hanya berdasarkan pada “*good will*”. Oleh karena itu menurut Lendsford seperti dikutip M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa perusahaan yang telah memiliki reputasi merek yang tinggi atau “*higher reputation*” akan memiliki aset kekayaan yang luar biasa hanya berdasarkan pada “*good will*” dari merek tersebut³.

Produk atau jasa yang bermerek sering lebih dahulu diiklankan dan dijual, walaupun produk atau jasa tersebut secara fisik belum tersedia di pasaran negara tertentu. Media penyebaran dan periklanan modern menjadi semakin tidak dibatasi oleh batas-batas nasional mengingat canggihnya komunikasi teknologi dan frekuensi orang berpergian atau mengadakan perjalanan melintasi dunia. Pemilik produk atau jasa yang bermerek banyak memanfaatkan berbagai event-

³ M.Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakthi, Bandung, 1996 hal 1-3.

event yang banyak ditonton orang untuk memasarkan merek mereka sehingga orang yang melihat merasa tertarik untuk membeli produk atau menggunakan jasa dari suatu merek yang diiklankan tersebut.

Merek terkenal banyak dimanfaatkan oleh banyak pihak, pemanfaatan merek terkenal oleh banyak pihak memang tidak dapat terlepas dari kharisma yang muncul dari merek tersebut, dimana merek terkenal akan mendatangkan keuntungan yang cukup besar bagi pemakainya. Pemanfaatan merek sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku bukan suatu masalah karena masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Pemanfaatan merek akan menjadi suatu masalah kalau pemanfaatannya merugikan pemilik merek.

Pemanfaatan merek bisa dilihat dari dua sisi, yang *pertama* yaitu pemanfaatan merek secara curang yaitu pemanfaatan merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang berorientasi hanya mengejar keuntungan dan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pihak lainnya seperti pemilik hak atas merek maupun konsumen. Pemanfaatan merek secara curang dapat berupa pemalsuan merek, peniruan merek maupun pembajakan merek.

Kedua yaitu pemanfaatan merek yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemanfaatan merek milik pihak lain bisa dilakukan karena ada perjanjian dengan pemilik hak atas merek maupun karena sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktek biasanya pemanfaatan merek orang lain secara benar dilakukan dengan cara Lisensi, yaitu pemberian hak dari pemilik merek untuk menggunakan merek

yang sama baik seluruh ataupun sebagian untuk jenis barang dan jasa yang sama dengan pemilik hak atas merek. pemberian lisensi tersebut harus didaftarkan agar mengikat terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam lisensi ditentukan hak dan kewajiban pokok para pihak, pemilik mengalihkan pemanfaatan kepada penerima lisensi dengan menerima royalti, sedangkan pemegang lisensi membayar royalti dengan menerima keuntungan ekonomi dari hasil penggunaan merek.

Pemanfaatan merek yang akan dibahas lebih lanjut dalam hal ini adalah pemanfaatan merek secara curang, karena dalam praktek pemanfaatan merek secara curang banyak terjadi dan dilakukan oleh kalangan industri baik itu industri besar, industri menengah serta industri kecil maupun industri rumah tangga.

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik / pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang / jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh pemerintah, tetapi dalam praktek banyak sekali kendala-kendala sebagai mana dikatakan oleh A. Zen Umar Purba (Dirjen HKI) bahwa *Law Enforcement* di bidang hak milik intelektual masih sangat lemah.⁴ Masalah *law enforcement* yang lemah memang tidak dapat selamanya dijadikan alasan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah

⁴ Majalah Eksekutif Nomor 250 Edisi Juni 2000, hal 66-67.

mengapa hal itu bisa terjadi ?. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari sisi historis masyarakat Indonesia yang sejak dahulu adalah masyarakat agraris, sehingga terbiasa segala sesuatunya dikerjakan dan dianggap sebagai milik bersama, bahkan ada anggapan dari para pengusaha home industri bahwa *merek adalah mempunyai fungsi sosial*. Pada satu sisi keadaan tersebut berdampak positif, tetapi pada sisi lain justru anggapan yang demikian itu menyebabkan masyarakat kita sering berfikir kurang ekonomis dan kurang inovatif.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia usaha tujuan utama adalah untuk mencari keuntungan dalam menjalankan usahanya. Dengan motif untuk mencari keuntungan, maka banyak sekali home industri yang kurang memahami arti penting hubungan antara pengusaha, konsumen dan masyarakat akan berperilaku "*profit oriented*" semata tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain dan lebih mementingkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan pihak-pihak yang lain dan yang lebih mendorong mereka melakukan hal tersebut adalah tersedianya konsumen yang menggunakan produk mereka

Pengusaha yang melihat hal itu sebagai salah satu peluang bisnis maka akan berusaha memperoleh keuntungan melalui jalan pintas yang tidak layak, dengan cara membuat atau memasarkan barang / produk dengan memalsukan atau meniru merek-merek terkenal yang secara umum sudah dikenal masyarakat. Penggunaan merek-merek terkenal bagi konsumen adalah suatu gengsi tersendiri bagi pemakainya.

⁵ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1990, hal.46.

Faktor gengsi semu dari konsumen yang merasa bangga menggunakan merek terkenal terutama produk dari luar negeri (*label minded*) juga sangat menguntungkan pemalsuan merek, karena mereka mendapatkan kesempatan untuk memuaskan hasrat masyarakat melalui merek-merek “asli tapi palsu” (aspal) atau merek yang mirip-mirip dengan merek terkenal, dengan menghasilkan produk yang kerap kali sengaja disesuaikan dengan kemampuan kantong konsumen yang ingin mengenakan merek terkenal tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya sehingga mereka membeli merek-merek aspal asalkan tetap bisa gengsi.⁶

Banyaknya pemakaian merek yang membonceng merek terkenal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan konsumen menjadi bingung mana yang orisinal dan mana yang aspal. Bahkan untuk produk-produk tertentu yang bernilai dan berkualitas tinggi serta berharga mahal yang sebenarnya diperuntukan bagi golongan tertentu dalam kenyataannya tidak hanya ada di supermarket atau departement store tapi dapat dengan mudah kita temukan di jual oleh pedagang-pedagang kaki lima dengan harga yang murah sesuai dengan kemampuan konsumen.

Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul, dan atau kualitas barang. Pemakai merek terkenal secara tidak sah dikualifikasi sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik / buruk.⁷

⁶ Ibid, hal 51

⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakthi, Bandung, 1997, hal.185.

Penggunaan merek oleh orang-orang yang beritikad buruk tidak hanya merugikan pemilik / pemegang merek, tetapi juga sangat merugikan konsumen yang harus membayar mahal padahal barang yang diperoleh bukan asli dan kualitas barang yang dibelinya tidak terjamin.

Maraknya penggunaan merek terkenal oleh kalangan pengusaha home industri juga tidak dapat dilepaskan dari strata masyarakatnya yang berlapis-lapis seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa masyarakat itu berlapis-lapis, ada masyarakat yang termasuk golongan atas, menengah dan bawah dan terjadinya pelapisan dalam masyarakat disebabkan karena adanya perbedaan dalam kedudukan sosial, politik, dan ekonomi, oleh karena itu persepsi masyarakat (kalangan industri rumah tangga) tentang merek juga berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ekonominya.⁸

Law enforcement dalam bidang merek, merupakan sesuatu hal yang sangat dilematis, disatu sisi peniruan merek dianggap sebagai perbuatan curang yang perlu ditindak dan dikenakan sanksi yang berat tetapi disisi lain bahwa kalangan indistri rumah tangga mengantungkan perekonomian dan kehidupan sehari-harinya dari produk-produk yang menggunakan merek-merek terkenal milik orang lain. Penganan sanksi terhadap peniruan merek terkenal juga harus mempertimbangkan dampak sosial, jangan sampai hanya mengedepankan aspek hukum tetapi justru menimbulkan dampak sosial yang parah yaitu terhentinya roda perekonomian rakyat, sisi lain yang mendukung produksi dari produk-produk tiruan yaitu ada sebagian konsumen terutama konsumen yang strata sosial

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakthi, Bandung, 1991, hal.152.

ekonominya masih rendah, sangat mengharapkan kehadiran barang-barang aspal untuk meningkatkan gengsi dan memberikan kepuasan pada mereka.

Penggunaan produk dengan merek-merek tertentu disamping *good will* yang dimiliki oleh mereknya sendiri selain itu juga sifat fanatik dari konsumen terhadap merek tersebut yang dianggap mempunyai kelebihan atau keunggulan dari merek yang lain. Sifat fanatik yang dimiliki oleh konsumen tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja, tapi ada juga yang mengutamakan *prestise* dan memberikan kesan tersendiri bagi pemakainya sehingga dengan memakai merek terkenal maka merek tersebut membuat persepsi mereka adalah suatu “**simbol**” yang akan menimbulkan gaya hidup (*life Style*) baru⁹.

Adanya perbedaan persepsi didalam masyarakat mengenai merek menimbulkan berbagai penafsiran, tetapi meskipun begitu bukan berarti bahwa tindakan orang-orang yang memproduksi suatu barang dengan mendompleng ketenaran merek milik orang lain bisa dibenarkan begitu saja, karena dengan membiarkan tindakan yang tidak bertanggungjawab maka secara tidak langsung menghalalkan dan membenarkan seseorang untuk menipu dan memperkaya diri secara tidak jujur.

Tindakan mempergunakan merek terkenal milik orang lain, secara keseluruhan tidak hanya merugikan pemilik atau pemegang merek itu sendiri dan juga para konsumen tetapi dampak yang lebih luas adalah merugikan perekonomian nasional dan yang lebih luas lagi adalah akan mengganggu hubungan perekonomian internasional.

⁹ M.Yahya Harahap, Op Cit. Hal 3.

Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik/pemegang merek serta konsumen maka negara mengatur perlindungan merek dalam suatu hukum merek dan selalu disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia internasional yang tujuannya adalah mengakomodasikan semua kepentingan-kepentingan yang ada guna menciptakan suatu perlindungan hukum.

Peraturan perundang-undangan dibidang merek ada sejak jaman penjajahan Hindia Belanda yaitu dimulai dengan Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912, S1912 No. 545 peraturan itu diberlakukan untuk wilayah-wilayah Indonesia, Suriname dan Curacao sebagai negara jajahan Hindia Belanda. Peraturan tersebut disusun dan mengikuti sistem undang-undang merek Belanda dengan menerapkan sistem konkordansi. Setelah Indonesia merdeka peraturan tersebut masih berlaku sesuai dengan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Pada tahun 1961 Indonesia mempunyai Undang-Undang baru mengenai merek yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan perniagaan LN. No.290 tahun 1961. Undang-Undang tersebut disusun secara sederhana hanya berjumlah 24 Pasal dan tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap pelanggar merek. Selain itu, asas Undang-Undang Merek tersebut sama dengan Undang-Undang Merek sebelumnya yang ditetapkan oleh Belanda, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian dan politik pada saat itu yang masih memprihatinkan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri serta

sejalan dengan terbukanya sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada saat itu maka sengketa-sengketa merek mulai muncul.

Sengketa-sengketa merek pada saat itu terutama antara pemilik merek terkenal dengan pengusaha lokal disebabkan karena :

1. Terbukanya sistem ekonomi nasional maka pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal untuk digunakan dan didaftar lebih dahulu di Indonesia bagi kepentingan usahanya.
2. Pemilik merek terkenal belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan mereknya di Indonesia.¹⁰

Banyaknya sengketa merek sampai pada dekade 80-an, maka pada tahun 1987 Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.01.01 tahun 1987 tentang "*Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Orang Lain*". Dengan adanya ketentuan tersebut maka banyak sekali pemilik merek terkenal yang mengajukan gugatan pembatalan mereknya dan banyak pula perpanjangan merek yang ditolak oleh kantor merek dikarenakan mempergunakan merek terkenal milik orang lain. Keputusan Menteri Kehakiman 1987 kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01. untuk lebih memberikan perlindungan terhadap pemilik merek-merek terkenal.

Selama masa berlakunya UU No. 21 tahun 1961, banyak sekali perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia perdagangan, dimana

¹⁰ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, (selanjutnya disingkat Insan Budi Maulana (I)), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 15

norma dan tatanan dagang telah berkembang dan berubah dengan cepat, hal tersebut menyebabkan konsepsi yang tertuang dalam Undang-undang merek 1961 sudah sangat tertinggal jauh sekali. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (LN. No. 81 tahun 1992) sebagai pengganti UU No. 21 tahun 1961.

Sebagai negara penandatangan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement On Tariff and Trade / GATT*) dalam putaran Uruguay (*Uruguay Round*), Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan UUNo.7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization / WTO*). Sejalan dengan itu maka pemerintah membuat kebijakan baru dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan UU No. 19 tahun 1992 dengan UU No. 14 tahun 1994, LN No. 57 tahun 1997 dan disempurnakan lagi dengan UU No. 15 tahun 2001. Tujuan dari penyempurnaan itu tidak lain adalah mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi komitmen internasional mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual.

Perubahan atau penyempurnaan itu pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan Konvensi Paris tahun 1883 (*Paris Convention For The Protection Of Industriale Property*), selain itu juga disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan **TRIP'S** (*Trade Releated Aspects Of Inteliectual Property Right Including Trade In Counterfeit Goods*) atau aspek-aspek Dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan Intelektual.

Didalam undang-undang merek yang baru ada perubahan sistem yaitu dari sistem deklaratif (*First to use system*), menjadi sistem konstitutif (*First to file principle*). Selain itu dalam undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan beritikad tidak baik menggunakan merek terkenal milik orang lain yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal tersebut maka pihak yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah Konsumen, oleh karena itu untuk lebih memberikan perlindungan kepada konsumen telah diundangkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tentu saja tujuannya untuk kesejahteraan rakyat (konsumen) dan untuk menjamin iklim perdagangan yang jujur dan fair maka telah pula diundangkan UU No.5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi dalam Undang-Undang tersebut masalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual seperti Merek dikecualikan, karena Merek adalah hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegangnya.

B. Perumusan Masalah

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang dapat dilihat bahwa banyak sekali permasalahan disekitar Hak atas Kekayaan Intelektuan khususnya mengenai merek, walaupun telah ada Undang-Undang yang mengatur tetapi di dalam kenyataannya masih juga terjadi penyimpangan-

penyimpangannya, padahal dengan adanya hukum diharapkan terciptanya suatu kepastian dan keadilan bagi semuanya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap merek terkenal khususnya di bidang Fashion dari itikad buruk kalangan industri rumah tangga ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga ?
3. Apakah Hukum Merek yang ada telah memberikan perlindungan bagi merek Terkenal sesuai dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) inklusif Hukum Merek yang merupakan salah satu objek kajian dari Hukum Ekonomi dan Teknologi.

Disamping itu secara khusus sesuai dengan rumusan permasalahan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan terhadap merek terkenal khususnya merek-merek di bidang fashion, yang dilakukan oleh kalangan industri rumah tangga.

2. Untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap tindakan industri rumah tangga yang memanfaatkan merek-merek terkenal.
3. Untuk mengetahui apakah hukum merek yang ada telah memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan apakah hukum merek yang ada sudah sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

D. Kontribusi Penelitian

Apabila tujuan penelitian tercapai, diharapkan penelitian ini akan membawa manfaat atau kontribusi :

1. Kontribusi Teoritis

Mengembangkan Ilmu Hukum khususnya hukum ekonomi dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual inklusif tentang merek terkenal dan mengenai perlindungan terhadap konsumen

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah selaku pemegang otoritas yang berwenang membuat peraturan hukum di bidang HaKI khususnya tentang merek terkenal dan juga masukan bagi penegakan hukum di bidang hukum merek agar tercipta perlindungan dan keadilan bagi pemilik merek terkenal dan masyarakat (konsumen)

E. Kerangka Pemikiran

Merek bagi produsen barang / jasa sangat penting, karena berfungsi untuk membedakan barang / jasa satu dengan yang lainnya serta berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal usul, citra reputasi maupun bonafiditas diantara perusahaan yang sejenis. Bagi konsumen dengan makin beragamnya barang dan jasa dipasaran melalui merek dapat diketahui kualitas dan asal usul dari barang tersebut.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Merek diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dsb) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal atau cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.¹¹

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997 jo UU No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi :

*"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa"*¹².

Dalam dunia perdagangan terdapat perbedaan tingkat derajat sentuhan kemashuran yang dimiliki oleh merek, tingkatan merek tersebut dimulai dari, merek biasa atau "*normal mark*", kemudian merek terkenal atau "*well-known mark*", dan yang tertinggi ialah merek termashur atau "*famous mark*"¹³.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1990.

¹² Hari Sasongko dan Arief S, *Undang-Undang Merek serta Peraturan Pelaksananya*, Pustaka Tinta Mas Surabaya.

¹³ M. Yahya Harahap, Op. Cit. Hal 80.

Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal tapi haruslah dapat berfungsi sebagai tanda pembeda yang jelas. Agar suatu lambang yang mungkin berbentuk lukisan / gambar dan sebagainya bisa dibedakan dengan tanda atau lambang yang dipakai oleh orang lain, maka lambang tersebut harus mempunyai ciri khusus yang dilekatkan pada suatu benda atau barang yang merupakan media sehingga melahirkan suatu tanda tadi menjadi merek.

Supaya produk / jasa yang dibubuhi lambang tertentu bisa berkembang menjadi merek yang melambangkan simbol dan mitos maka barang yang bersangkutan harus dikenal secara umum baik pada suatu negara tertentu maupun dikenal secara internasional. Tujuan dari penggunaan merek adalah untuk memperlancar kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, maka perlindungan merek pada dasarnya tidak saja untuk kepentingan pemilik merek. Tapi juga untuk kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen.

Masalah perlindungan merek terkenal merupakan topik yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga menjadi masalah di negara-negara lain. Merek terkenal memang menimbulkan magnet tersendiri bagi para pengusaha besar, menengah atau pengusaha kecil, hal itu tidak terlepas dari faktor profit (keuntungan) yang akan mereka dapatkan dengan menggunakan merek terkenal daripada mereka menggunakan mereknya sendiri,

Merek terkenal, oleh banyak penulis diibaratkan sebagai golongan **VIP** (*very interesting person*)¹⁴, karena menjadi idaman dan pilihan utama bagi semua

¹⁴ Ibid Hal 84.

lapisan konsumen. Merek tersebut menjadi simbol yang memiliki reputasi tinggi (*higher reputation*) sehingga jenis barang apa saja yang menggunakan merek terkenal langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*Familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mytical context*) kepada segala lapisan konsumen.

Semakin meningkatnya peranan merek dalam dunia usaha, maka penggunaan merek terkenal juga meningkat pula, karena masing-masing negara menerapkan kriteria yang berbeda dan bertentangan dalam menentukan apa yang disebut dengan merek terkenal. Pemilik merek terkenal berhadapan dengan kebutuhan untuk melindungi merek-merek yang mereka miliki secara global, oleh karena itu perlindungan terhadap merek terkenal secara khusus dan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual secara umum menjadi faktor yang penting dalam hubungan perdagangan antar negara.

Perlindungan merek terkenal diberlakukan baik terhadap barang atau jasa sejenis, maupun yang tidak sejenis. Perlindungan bagi merek yang terkenal ini meliputi *semua jenis barang dan jasa*, sehingga peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh “itikad buruk”, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Dari hal tersebut bisa diketahui bahwa perlindungan terhadap merek terkenal dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui *inisiatif pemilik merek* dapat juga *dilakukan oleh kantor merek* yaitu dengan menolak permintaan pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal¹⁵.

¹⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS 1997)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hal. 44

Landasan hukum perlindungan merek terkenal sebagaimana disebutkan oleh Insan Budi Maulana telah lama diatur dalam Konvensi Paris, Pasal 6 *bis*, yaitu :

1. *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*
2. *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested ;*
3. *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith¹⁶.*

Dari pasal 6 *bis* tersebut ada beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu :

1. Tidak mengatur definisi dan kriteria merek terkenal;
2. Penolakan atau pembatalan merek, atau larangan penggunaan merek yang merupakan reproduksi, tiruan atau terjemahan yang dapat menyesatkan atas suatu barang atau jasa yang sama / serupa apabila perundang-undangan negara tersebut mengaturnya atau atas permintaan suatu pihak yang berkepentingan;

¹⁶ Insan Budi Maulana, *Merek Terkenal menurut TRIPS Agreement*, (selanjutnya disingkat Insan Budi Maulana (II)), Makalah dalam Temu Wicara Merek Terkenal yang diselenggarakan oleh Dirjen HAKI Depkumdam, 21 Maret 2000.

3. Gugatan pembatalan dapat diajukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari tanggal pendaftaran, namun tidak ada jangka waktu apabila pendaftaran itu dilakukan dengan itikad buruk.¹⁷

Pengakuan dan perlindungan merek terkenal berbeda dari satu negara dengan negara lainnya dan sampai saat ini belum terdapat keseragaman mengenai definisi mengenai merek terkenal, oleh karena itu suatu negara yang turut serta dalam persetujuan *TRIP'S Agreement* berhak mengatur perlindungan merek terkenal dinegaranya sendiri.

Terhadap perlindungan merek terkenal dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No.14 tahun 1997 tentang Merek diatur dalam Pasal 6 ayat 1 (b), Pasal 6 ayat (2) , yang berbunyi :

Pasal 6 ayat (1) b ;

- 1). Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila Merek tersebut
 - (b). Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pasal 6 ayat (2) :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

Kemudian penjelasan pasal tersebut diatas menyatakan :

Ayat 1 huruf (b) : Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai

¹⁷ Ibid. hal 8

bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Dari ketentuan di atas dapat ditentukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keterkenalan suatu merek terkenal yaitu :

1. Pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek ;
2. Pengetahuan masyarakat terhadap promosi merek;
3. Didaftarkan oleh pemiliknya di berbagai negara.¹⁸

Selain perlindungan yang telah diatur dalam pasal 6 ayat 1(b), ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001, sebetulnya bagi siapa saja yang dengan sengaja mempergunakan merek milik orang lain dapat dikategorikan telah melakukan suatu kejahatan dan diancam dengan pidana penjara maupun denda sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 UU No.15 Tahun 2001.

Persoalan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal tidak hanya dapat dipandang dari aspek hukum saja, tetapi perlu pula dipandang dari aspek lain misalnya : ekonomi, sosial serta budaya yang terdapat pada masyarakat itu. Dipandang dari aspek ekonomi dan sosial mengapa banyak pengusaha lokal khususnya kalangan home industri banyak memanfaatkan merek terkenal untuk dijadikan merek pada produknya dikarenakan :

¹⁸ Cita Citrawinda Priapantja, *Tinjauan Perbandingan atas Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia dengan Negara-Negara Maju*, Makalah dalam Temu Wicara Mengenai Merek Terkenal, yang diselenggarakan oleh Dirjen HAKI Depkumdam, 21 Maret 2000.

1. Kemampuan bersaing antara pemilik merek terkenal dengan beberapa pengusaha lokal (home industri) atau yang mereka anggap melakukan pelanggaran terhadap pemilik merek terkenal (asing) terjadi karena terdapat faktor-faktor yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan terjadi karena kemampuan modal dan sumber daya manusia yang meliputi pula kemampuan untuk melakukan promosi, pemasaran serta persaingan yang jujur.
2. Hubungan kerja sama yang tidak seimbang atau jujur antara pemilik merek terkenal dengan pengusaha lokal dan sebaliknya. Misalnya perjanjian keagenan, distribusi, Lisensi dan sebagainya sehingga terjadi "pemanfaatan" merek terkenal oleh segelintir pengusaha lokal (*home Industri*)
3. Sikap masyarakat yang kerap kali memilih "jalan pintas" dalam memenangkan persaingan, menunggangi hak-hak pihak lain, atau ketika memilih produk-produk asing yang disukainya ; rasa tidak percaya diri terhadap produk dalam negeri juga menjadi salah satu alasan kenapa mereka memilih merek terkenal walaupun itu merek asli tapi palsu¹⁹.

Dampak dari globalisasi yang ditandai dengan makin banyaknya merek produk luar negeri dan merek terkenal, menimbulkan permasalahan dalam praktek, disatu sisi terdapat pihak-pihak yang mengambil kesempatan ikut mendaftarkan merek-merek terkenal dengan tujuan "*dagang merek*"²⁰ yang sudah pasti perbuatan itu dilakukan dengan itikad buruk.

¹⁹ Insan Budi Maulana (II) Op. Cit. Hal 9

²⁰ Ibid. hal. 7

Untuk mengatasi hal itu sudah ada aturan yang jelas yaitu dalam UU No.15 tahun 2001, khususnya pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), telah memperjelas maksud dan konsepsi yaitu meninjau kembali kedudukan merek yang di daftar dengan maksud terselubung atau itikad buruk dari pendaftarnya atau pemohon mereknya.

Pemilik merek terkenal walaupun tidak terdaftar, dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan pendaftaran merek, yaitu dengan terlebih dahulu harus mengajukan permintaan pendaftaran merek pada kantor merek (Pasal 56 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1997 jo. Pasal 68 ayat 2 UU No. 15 tahun 2001). Pengecualian itu diberikan kepada merek terkenal dengan maksud untuk :

- a. memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar ; dan
- b. Mendorong pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar untuk mendaftarkan mereknya²¹

Perlindungan terhadap merek terkenal dapat kita lihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung seperti dalam kasus Merek GIORDANO antara Giordano Ltd. Melawan Woe Budi Hermanto. No. 426 PK / Pdt ./ 1994, tanggal 3 November 1995. Dari putusan Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut mengandung beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Seseorang berkewajiban untuk menegakkan prinsip dan iklim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala semua bangsa

²¹ Cita Citra Winda Priapantja, Op. Cit. Hal 8



menghormati pemilik atau pemegang hak, baik pada pasar domestik maupun pada pasar internasional, terlepas dari mana barang itu. Oleh sebab itu siapa saja dilarang untuk melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dengan melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi, terjemahan) terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat

2. Semua tindakan “mengelabui” dan “mengembangkan” terhadap sebuah merek yang pada akhirnya akan membahayakan dan merugikan, baik untuk pemilik atau pemegang hak dan masyarakat konsumen haruslah dianggap dan dikualifikasikan sebagai pelanggaran dengan sengaja dan perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sehat atau “*unjust enrichment*”;
3. Sebuah merek menunjukkan adanya “*good will*” yang mengandung nilai-nilai moral, material dan komersial. Dengan demikian “*good will*” yang melekat pada merek adalah suatu bentuk kebendaan yang menerbitkan akibat-akibat hukum sebagai berikut :
 - a) Setiap merek harus diakui sebagai bentuk kebendaan yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa.
 - b) Setiap pemegang hak mempunyai hak yang eksklusif dan berhak untuk menikmati haknya tersebut.²²

Membicarakan masalah Perlindungan terhadap Merek terkenal, kita bisa mengkajinya melalui teori dari Roscoe Pound yaitu Teori *Social Engginering*.

²² *Yurisprudensi Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1990.

Menurut teori *social engginering*, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat. Langkah yang diambil dalam *social engginering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada pemecahan masalahnya.

Penggunaan hukum sebagai alat rekayasa lebih menonjolkan fungsi hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dengan adanya perlindungan terhadap merek terkenal memberikan rasa aman kepada masyarakat. Perlindungan terhadap merek terkenal melalui regulasi hukum merupakan suatu stimulan sedangkan perlindungan konsumen merupakan umpan balik terhadap stimulan tersebut,

Perlindungan hukum dalam bidang Merek dapat pula memberikan manfaat lain yaitu mendorong alih teknologi²³ dari negara maju, menyediakan informasi produk serta perlindungan kepada para konsumen. Karena secara tradisional merek dilihat sebagai alat bagi produsen untuk menciptakan "*brand loyalty*" diantara para konsumen. Hal ini penting bagi keberadaan dan pengembangan perusahaan industri.

Konsumen yang dimaksud disini adalah konsumen akhir. Secara harafiah konsumen berarti setiap orang yang menggunakan barang/jasa. Dilihat dari tujuan penggunaan barang / jasa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam :

1. Konsumen yang menggunakan barang / jasa sebagai bahan baku (*capital goods*) pembuat barang lain dengan maksud untuk diperdagangkan.

²³ Nico Kansil, *Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Pengaruhnya terhadap Industri dan Perdagangan Internasional*, Makalah Seminar di Jakarta, 9 September 1993.

2. Konsumen yang menggunakan barang (*consumer goods*) dengan maksud memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Para ahli ekonomi membedakan kedua konsumen tersebut sebagai konsumen “*antara*” dan Konsumen “*akhir*”. Minimnya perangkat hukum yang berkenaan dengan perlindungan konsumen merupakan salah satu penyebab yang mempengaruhi konsumen apabila hendak menuntut hak-haknya karena dirugikan oleh produsen yang menggunakan merek aspal, bahkan hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagaimana dikutip oleh AZ. Nasution mengatakan bahwa konsumen Indonesia menganut budaya “lebih suka menghindari konflik” sekalipun telah dirugikan²⁴. Perbuatan konsumen tersebut tidak terlepas dari penegakan hukum yang selama ini terjadi dimana hukum selalu memihak kepada para produsen jadi sekalipun mereka mengadakan tindakan hukum selalu saja kandas.

Dengan adanya keenganan para konsumen untuk melakukan legal action walaupun sudah dirugikan membuat para peniru merek-merek terkenal merasa leluasa untuk meneruskan tindakannya, bahkan ada adagium yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah “*surga bagi para pembajak*” karena menjanjikan keuntungan yang besar disamping itu juga masih ada konsumen yang memanfaatkan produk mereka walaupun di satu sisi ada juga konsumen yang dirugikan tetapi di sisi lain produk “aspal” justru dicari oleh konsumen lapisan bawah, hal tersebutlah yang merupakan dilema yang ada didalam masyarakat

²⁴ AZ. Nasution. Op.Cit, hal. 137.

karena produksi merek aspal adalah melanggar hukum tetapi masyarakat tetap melakukannya. Disini perlu ditumbuhkan budaya hukum agar mereka mau menaati hukum karena tanpa adanya budaya hukum pada masyarakat percuma saja dibuat hukum dengan segala sanksinya karena hukum tersebut tidak diakui oleh masyarakat sehingga meskipun sudah diatur dalam suatu peraturan tetap saja masyarakat melanggarnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sosio Legal research. Menurut Sunaryati Hartono untuk penelitian dalam rangka penulisan tesis penggunaan metode sosio legal research disamping metode penelitian normatif akan memberi bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan.²⁵

Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan Merek selain itu juga penelaahan terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara merek, dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang berlaku in abstracto dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan dalam perkara yang terjadi sehingga dapat menemukan hukum bagi suatu perkara yang in concreto.²⁶

²⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 142

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal. 15-27.

Pendekatan sosio legal research dimaksudkan untuk menjelaskan secara internal dan eksternal permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan barang / jasa dengan menggunakan merek.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dan preskriptif. Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan terhadap merek terkenal sehubungan dengan pemanfaatan merek terkenal oleh industri rumah tangga, dengan melihat pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang (aktual).

Selain itu dalam penelitian preskriptif analisisnya mengarah pada prediksi masa yang akan datang guna menemukan kebijakan yang tepat terhadap perlindungan merek terkenal seperti yang diharapkan.

3. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah teknik informasi kunci yang merupakan responden yang dipilih secara purposive yang dijadikan sumber dalam memperoleh informasi. Melalui informan kunci ini selanjutnya akan diperoleh informan-informan lainnya atau lazim disebut

"*Snowball Sampling*"²⁷. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Direktorat Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Depkumandang, Hakim Pengadilan, Praktisi Hukum, Pengusaha Home Industri, dan Aparat penegak hukum di bidang merek.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan diteliti adalah di Kantor Direktorat HaKI Jakarta, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian kalangan Industri rumah tangga di Pekalongan

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, sementara data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka

- a. Sumber data primer yang dipergunakan atau diperoleh dari penelitian lapangan guna mendapatkan penjelasan yang lebih konkrit, untuk itu penulis akan mewawancarai beberapa orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersumber / diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang bahan hukumnya terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer mencakup :

²⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturfalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hal.32.

- a) Peraturan Dasar yang mencakup UUD 1945 dan Tap MPR
 - b) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Merek
 - c) Yurisprudensi yang berkaitan dengan merek
 - d) Traktat yang ada hubungannya dengan masalah merek.
- 2). Bahan Hukum Sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain mencakup :
- a) Rancangan peraturan perundang-undangan mengenai merek.
 - b) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
 - c) Hasil-hasil Seminar
- 3). Bahan hukum Tersier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
- a) Kamus Hukum
 - b) Majalah-majalah hukum dan Majalah yang lain.²⁸

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data teknik yang dipergunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini peneliti akan mengumpulkan data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum (primer, sekunder dan tersier), dokumen dan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan merek.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit. Hal 11-12.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh dari nara sumber atau responden secara langsung. Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara, baik wawancara yang terstruktur maupun wawancara yang tak terstruktur. Pada wawancara terstruktur dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat lebih luas dari berbagai sumber informan yang berkaitan. Sedangkan wawancara tak terstruktur dimaksudkan untuk mengungkap keadaan tidak normal secara lebih mendalam.²⁹

7. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan antara lain :

- a. Peneliti sendiri.
- b. Daftar Pertanyaan
- c. Buku catatan harian lapangan
- d. Tape recorder
- e. Komputer.

8. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik berupa data primer maupun data

²⁹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda karya, Bandung, 1995, hal.139.

sekunder. Terhadap data yang terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan cara analisis taksonomis yaitu penelaahan data dilakukan lebih rinci dan mendalam sebagai upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fokus yang menjadi sasaran penelitian . Pentahapan penelitian dilakukan sebagai berikut

- a. Sebagai tahap awal dilakukan analisis deskriptif untuk menentukan kategori. Dalam analisis deskriptif ini disajikan mengenai sikap masyarakat baik produsen maupun konsumen serta aparat penegak hukum dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal.
- b. Analisis tahap kedua dilakukan dengan menentukan domain-domain yang paling menonjol dari hasil analisis tahap pertama, kemudian diuraikan dan dianalisis secara lebih rinci sampai bagian-bagian yang lebih mendalam.
- c. Tahap ketiga dilakukan dengan mencari domain-domain yang mempunyai makna kontras, kemudian menghubungkan antara domain yang satu dengan lainnya yang didalamnya ada unsur keterkaitan sebab akibat sehingga akan diperoleh hasil yang lebih mendalam.

9. Teknik Pengecekan Validitas Data

Pengecekan Validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut³⁰

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah *triangulasi sumber*, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

- 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi,
- 3) apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- 4) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya dan,
- 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Sistematika Penulisan Thesis

Dalam penulisan tesis, akan dibagi menjadi empat bab yang masing-masing saling berhubungan dan menjelaskan satu dengan yang lainnya, masing-masing bab menjelaskan antara lain

³⁰ Ibid. hal 178.

Bab Pertama menjelaskan latar belakang penulisan thesis, permasalahan, kerangka teoritis, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta metode penelitian. Semua itu sebagai landasan awal bagi penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua membahas masalah kerangka teoritis atau Tinjauan pustaka, pada bab ini diuraikan segala teori yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan merek terkenal dan juga perlindungannya..

Bab ketiga menjelaskan mengenai hasil penelitian dan analisis pembahasan, pada bab ini akan dianalisis apa yang telah didapat dari hasil penelitian dengan berpedoman pada permasalahan yang telah dirumuskan terdahulu.

Bab Keempat mengenai penutup, dimana berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diberikan kesimpulan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Selain kesimpulan juga akan diberikan saran-saran guna perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL TERHADAP PEMANFAATAN MEREK OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. MEREK DAN INDUSTRI PADA UMUMNYA

1. Fungsi Merek di Bidang Industri

Sebuah produk tanpa adanya merek pasti akan menemui kesulitan dalam pemasarannya karena bagaimanapun merek merupakan “penjual awal”³¹ bagi suatu produk kepada konsumen. Secara singkat merek merupakan cara yang paling efisien untuk menjual, (*Nothing happens until somebody brands something*).

Fungsi merek sangat bermanfaat bagi suatu produk, karena sebuah produk yang tidak bermerek sulit mendapatkan konsumen, karena konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk juga memandang mereknya terlebih dahulu walaupun dibenak konsumen sebenarnya tidak ada perbedaan antara nama perusahaan atau produk dengan nama merek sebab nama perusahaan biasanya identik dengan merek yang dipakai untuk menjual produknya.

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang merek merupakan salah satu basis perdagangan modern, dikatakan basis karena merek menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang menggunakan merek terkenal sebagai *good will*, lambang kualitas dan standart mutu, sarana menembus segala jenis pasar, diperdagangkan dengan jaminan, guna menghasilkan

³¹ Al Ries dan Laura Ries, Loc. Cit. hal ix-xi

keuntungan besar.³² Merek memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menunjang kegiatan industri, karena “*sebuah merek adalah sebuah merek*” sebagaimana dikatakan oleh Geetrude Stein.³³ Kekuatan merek terletak pada kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku pembelian dari konsumen.

Fungsi merek dalam bidang industri memang sangat luas sekali, tidak hanya dari sisi ekonomis saja, tetapi merek bagi sebuah industri juga dapat berfungsi secara sosial. Selain itu fungsi merek bagi sebuah industri erat kaitannya dengan strategi usaha dalam upaya untuk merebut pasar dan mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya, serta mencegah kompetitor curang.

Begitu pentingnya arti sebuah merek dalam bidang industri sehingga terkadang timbul persaingan yang tidak sehat dengan cara melakukan peniruan, pembajakan bahkan mungkin pemalsuan. Perbuatan melakukan persaingan curang dengan cara “potong kompas”³⁴ tidak dapat dihindarkan karena kekuatan merek bagi sebuah industri dapat diibaratkan sebagai sebuah magnet yang dapat menarik kekuatan-kekuatan yang berada disekelilingnya untuk berkumpul, sehingga “potong kompas” merupakan cara yang digunakan para kompetitor dalam upaya meraih keuntungan yang besar tanpa melakukan pengorbanan.

³² Abdulkadir Muhamad, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhamad 1) *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 14

³³ Al Reis dan Laura Reis, Op. Cit Hal xi

³⁴ Ridwan Khirandi, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia (Kapita Selekta HKI)*, Pusat Studi Hukum UII dan Klinik HKI Jakarta, 2000. Hal. 91

Fungsi merek dalam industri akan semakin memberikan manfaat yang cukup besar apabila merek tersebut sampai pada tahapan merek terkenal, dimana merek menjadi salah satu harta yang tidak ternilai harganya, karena semua produk yang dihasilkan oleh sebuah industri (perusahaan) dengan menggunakan merek yang sudah terkenal dapat dipastikan akan diburu oleh konsumen, karena merek terkenal merupakan jaminan akan kualitas dari produk tersebut. Merek juga dapat menimbulkan ikatan emosional antara konsumen dan produsen (industri) yang menghasilkan produk yang bermerek.

Pentingnya sebuah merek dalam menunjang kegiatan industri, sudah sepantasnya bagi kalangan industri untuk mempergunakan merek sebagai sarana dalam meraih berbagai peluang baik dalam bidang produksi maupun dalam penguasaan pasar, sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan *image* dalam benak konsumen untuk selalu mempergunakan produk-produk industri yang bermerek asli karena mutu dan kualitasnya terjamin.

a. Pengertian Industri

Industri adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang sejenis dan penggunaan bahan yang sejenis. Dalam pengertian sehari - hari industri banyak diartikan sebagai sebuah pabrik dan dibedakan dengan usaha-usaha lain seperti pertanian dan lain-lain. Dalam arti ekonomi industri adalah sekumpulan perusahaan pertanian yang menghasilkan barang sejenis dapat disebut industri. Pengertian

Industri jangan selalu dibayangkan sebagai pengolahan secara teoritis, perusahaan-perusahaan sejenis tidak perlu diikat oleh suatu organisasi formil.³⁵

Pengertian Industri secara limitatif disebutkan dalam pasal 1 undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian dimana pada butir kedua disebutkan bahwa

“Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang jadi dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.”³⁶

Industri memang dapat dibedakan menjadi industri besar, menengah, maupun industri kecil, industri besar selalu diidentikan dengan industri yang mempunyai penjualan besar, tenaga kerja yang besar, mempunyai daerah pemasaran yang luas atau mempunyai modal yang besar. Industri menengah mempunyai kemampuan dibawah industri besar tapi mempunyai kemampuan diatas industri kecil. Sedangkan industri kecil menghasilkan produk yang memiliki pangsa pasar yang kecil, tenaga kerja yang sedikit dan modal yang kecil bahkan di dalam kenyataannya bahwa industri kecil banyak dihubungkan dengan industri rumah tangga, karena industri rumah tangga lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat karena industri rumah tangga bersifat lincah serta mampu hidup disela-sela kehidupan usaha besar dan dapat mengerjakan

³⁵ Ensiklopedi Umum, Kanisius, Jakarta, 1987, Hal. 463

³⁶ CST. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hal.261.

denyut nadi perekonomian mereka dalam menyambung kehidupan³⁷. Batasan mengenai industri rumah tangga atau industri kecil sangat beragam, banyak pihak mengartikan industri kecil sesuai dengan ukuran mereka masing-masing. Dengan adanya berbagai pengertian industri kecil makin memperkaya khasanah perbendaharaan pengetahuan tentang industri kecil atau industri rumah tangga.

b. Kegunaan Merek Dalam Menunjang Kegiatan Industri

Sebuah merek memiliki kekuatan yang luar biasa bagi suatu produk perusahaan, karena salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih suatu produk adalah merek, jadi merek merupakan alat yang harus ada dalam setiap produk karena merek merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis³⁸. Bagi sebuah industri, merek merupakan harta yang sangat berharga, merek merupakan harta perusahaan atau milik perusahaan seperti halnya barang-barang inventaris perusahaan yang lain³⁹.

Merek merupakan suatu investasi bagi sebuah industri/perusahaan, merek juga merupakan alat perkembangan industri/perusahaan. Fungsi merek dalam menunjang kegiatan industri sangat penting, karena dengan menggunakan merek suatu produk dapat unggul dalam persaingan, apalagi

³⁷ Marzuki Usman dan Harry Seldadyo, *Kiat Sukses Pengusaha Kecil*, Jurnal keuangan dan Moneter, Jakarta, 1998, Hal. 2

³⁸ Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia – Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal.27.

³⁹ Abdulkadir Muhamad, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhamad 2), *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal. 168.

kalau merek tersebut sampai pada taraf merek yang terkenal maka merek tersebut dapat menguasai pasaran dengan cara yang sehat, karena konsumen dengan sendirinya akan memilih produk dengan merek yang terkenal sebab yakin bahwa kualitas dari produk tersebut pasti baik. Beberapa kegunaan merek dalam menunjang kegiatan industri antara lain

1. Merek sebagai tanda pengenalan dari suatu produk.

Melalui tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dilekatkan pada produk barang atau jasa, konsumen dapat mengenal suatu produk dengan mudah. Bagi konsumen merek sebagai identitas produk sangat penting karena berdasarkan merek itulah konsumen dapat membedakan produk yang satu dengan produk yang lain baik itu produk yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Bagi produsen, dengan menggunakan merek sebagai identitas produk yang dihasilkan, mereka dapat mengiklankan/promosi untuk memperkenalkan produk-produk tersebut pada masyarakat

2. Merek sebagai Indikator Sumber

Menghadapi era globalisasi perdagangan seperti sekarang, hubungan antara produsen dan konsumen sudah sangat jauh sekali. Dalam hubungan yang sudah demikian jauh itu tidak mungkin bagi konsumen untuk mengetahui siapa dan bagaimana reputasi dari produsen suatu barang atau jasa yang beredar dipasaran. Penggunaan merek diharapkan dapat berfungsi sebagai indikator sumber yang

menghubungkan produk yang bersangkutan dengan produsennya atau daerah asalnya.

Dengan adanya sumber yang jelas dari sebuah merek, maka ada jaminan bagi konsumen bahwa suatu produk diproduksi oleh suatu industri tertentu, dan memberikan jaminan bahwa produk tersebut dibuat secara profesional dengan menggunakan standart mutu yang bagus, karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi produsen yang memungkinkan dapat berkinerja lebih baik dalam kegiatan produksi dan pemasaran produk, guna mempertahankan nama baik, kepribadian dan reputasi perusahaan sebagai sumber asal dari barang dan jasa yang diproduksinya.

3. Merek sebagai Indikator Kualitas

Merek sebagai indikator kualitas artinya bahwa merek memberikan jaminan kualitas/mutu dari produk bagi konsumen. Hal itu untuk mempertahankan indikator sumber dari merek oleh karena itu setiap produsen akan menampilkan merek-merek yang berkualitas dari produknya agar tetap mendapat kepercayaan dari konsumen.

Upaya untuk mempertahankan produk-produk yang berkualitas bagi sebuah industri merupakan suatu cara untuk menciptakan dan mempertahankan good will sebuah merek di mata konsumen.

4. Merek membawa pengaruh Sugestif

Merek-merek yang telah mampu mempertahankan indikator asal dan indikator kualitas dengan baik akan mendapat kepercayaan

tersendiri dari para konsumennya. Apabila suatu produsen memasarkan produk dengan mereknya secara kontinyu dan konsumen menerima merek tersebut maka konsumen akan tersugesti dengan merek tersebut dan akan menjadikan merek tersebut sebagai simbol. Simbol ini akan melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan mistik terhadap merek.⁴⁰

Penggunaan merek sebagai alat penunjang kegiatan industri sangat efektif, karena dengan merek industri dapat memperluas pemasaran dan bahkan dapat menyingkirkan pesaing-pesaingannya dengan kompetisi yang sehat dan jujur, sehingga pada akhirnya merek yang terbukti kualitasnya yang akan menjadi incaran konsumen, selain itu dengan melalui kompetisi yang sehat, keberadaan suatu produk dengan mereknya yang baik juga akan menguntungkan berbagai pihak baik itu produsen maupun konsumen.

Penggunaan merek juga dapat merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat sehingga akan tercipta iklim kompetisi yang sehat dan akan terbentuk suatu siklus yang alamiah dalam mata rantai perdagangan dimana yang berkualitas baik dengan sendirinya akan terus bertahan dan yang berkualitas jelek akan tersingkir. Adanya fenomena yang demikian itu yang mendorong pihak-pihak tertentu memanfaatkan merek yang sudah terkenal dipergunakan bagi produknya padahal dari segi kualitas produk tersebut sangat berbeda dengan yang asli, dan hal

⁴⁰ M. Yahya Harahap, Op. Cit. Hal 6-7.

tersebut memang tidak dapat dihindari lagi sebagai eksese yang negatif dari merek yang dapat mendatangkan keuntungan yang begitu besar.

c. Penggunaan Merek dan Ciri Khas Industri

Penggunaan merek merupakan suatu kebutuhan tersendiri bagi kalangan industri untuk dapat berkompetisi dengan industri yang lain sebab merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa (Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 tahun 1992 jo UU No. 14 Tahun 1997 jo UU No. 15 Tahun 2001). Definisi tersebut pada setiap negara yang memiliki undang-undang merek dagang, meskipun di susun dalam kata-kata yang berbeda akan tetapi unsur-unsur merek yang dapat berupa kata, gambar, angka-angka, warna-warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut akan selalu tercantum dalam pengertian merek, karena unsur-unsur itulah yang merupakan dasar yang harus memiliki daya pembeda antara satu merek dengan merek yang lainnya.

Dalam perkembangan ekonomi dan industri yang sudah demikian modern, dapat dipastikan bahwa setiap perusahaan atau industri akan memiliki nama perusahaan sebagai identitas usahanya. Nama perusahaan itu dapat pula menunjukan identitas suatu merek bagi produk perusahaan tersebut. Tidak ada suatu perusahaan yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya. Identitas perusahaan

yang diwujudkan dalam merek merupakan pengenalan dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebelum pemilik perusahaan atau industri berpikir tentang pemasaran / *marketing*, maupun cara atau mutu *service* yang akan diberikan kepada konsumennya, tentu ia akan memikirkan tentang nama yang akan dicantumkan pada usahanya. Bisa saja, para pengusaha tersebut tidak hanya memikirkan nama perusahaan saja tetapi juga menciptakan juga lambang atau logo bagi usahanya. Nama dengan kombinasi itu pada dasarnya merupakan merek. Proses berpikir itu tentu akan didasarkan pada pertimbangan dan harapan bahwa merek yang digunakan atau dilekatkan dalam suatu produk itu akan membentuk citra tersendiri bagi konsumennya. Sekali dinyatakan merek tertentu dalam pemasaran maka akan terbayang identitas, citra serta mutu dari produk tertentu. Dan merek itulah sebagai citra yang sekaligus membedakan dengan perusahaan lainnya.

Dalam mengantisipasi perkembangan jaman dan adanya globalisasi ekonomi serta perdagangan dunia sekarang ini, pada umumnya para pengusaha di negara-negara industri maju berpendapat bahwa merek juga merupakan bagian dari strategi bisnis dalam memperebutan pasar dan meraih kepercayaan konsumen, oleh karena itu para pengusaha di negara itu selalu mempunyai divisi hak milik intelektual dalam menunjang usahanya, divisi tersebut tidak hanya mengurus masalah permintaan paten saja tetapi juga mengurus permintaan pendaftaran mereknya.

Karena masalah strategi bisnis tidak lagi persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik atau menentukan kualitas yang memiliki standart yang tetap, tetapi juga bagaimana suatu merek barang dapat diproteksi dari kompetitor lainnya. Untuk itu setiap produk barang yang akan dihasilkan maka akan segera pula diajukan permintaan pendaftaran mereknya. Merek baginya adalah citra yang sekaligus *good will* bagi perusahaan. Oleh karena itu kompetisi dalam bisnis tidak hanya berupa tentang bagaimana merebut konsumen saja tetapi juga berkompetisi untuk segera mengajukan permintaan pendaftaran merek atas setiap produk barang yang dihasilkan.

Penggunaan merek bagi kalangan industri berkaitan erat juga dengan fungsi yang melekat pada merek. Bagi produsen (industri) merek mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu ;

- 1) Menghubungkan barang/jasa yang bersangkutan dengan produsennya sehingga hal ini menggambarkan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan hasil usaha sewaktu diperdagangkan,
- 2) Memberi nama terhadap produk baik barang atau jasa, sesuai dengan kegunaan merek itu sendiri yaitu sebagai simbol atau identitas terhadap suatu produk yang membedakan dengan produk lainnya,
- 3) Merek merupakan jaminan mutu terhadap produk barang atau jasa.

Konsumen yang biasa menggunakan merek tertentu pasti akan dapat mengerti mutu dari produk yang digunakannya sehingga dengan

terdapatnya merek, konsumen akan langsung paham bahwa mutu dari merek tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

Dari hal-hal yang tersebut diatas jelas bahwa merek mempunyai peran yang sangat penting dalam menembus pasar bagi suatu produk karena bagaimanapun sebuah merek merupakan ciri khas dari suatu industri.

2. Manfaat Ekonomis dan Sosial dari Merek bagi Industri

a. Manfaat Merek Secara Ekonomis.

Merek merupakan sebuah benda yang tergolong benda immateriil dan tak dapat diraba, tetapi meskipun berujud benda immateriil tetapi tetap dapat dimiliki. Sebagaimana layaknya seseorang yang mempunyai hak milik atas sebuah benda maka pemiliknya berhak atas keuntungan (hak ekonomi) yang melekat pada benda tersebut.

Merek mempunyai hak ekonomi⁴¹ yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi, keuntungan tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri merek tersebut maupun keuntungan karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi perlu diperhitungkan karena merek dapat digunakan / dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.

⁴¹ Abdulkadir Muhamad 1, Op. Cit. Hal. 19.

Manfaat yang dapat dirasakan oleh pemegang merek secara ekonomis dapat bersumber dari :

- 1). Penggunaan sendiri merek yang dipunyai, atau
- 2). Penggunaan melalui Lisensi merek dagang.⁴²

Dari dua hal tersebut pemegang hak merek dapat merasakan manfaat ekonomis yang sangat besar, apalagi kalau merek yang dipunyai sudah sampai derajat merek terkenal (*well-know mark*).

Ad. 1). Penggunaan sendiri merek yang dipunyai

Pemegang/pemilik merek secara ekonomis dapat mempergunakan merek yang dipunyainya sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh negara. Sesuai dengan Pasal 28 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek bahwa sebuah merek akan mendapat perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila sudah habis jangka perlindungannya dapat diperpanjang lagi. Selama jangka waktu perlindungan maka pemilik merek harus mempergunakannya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku sebab apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut merek tersebut tidak dipergunakan maka merek yang terdaftar tersebut akan dihapus dari daftar umum merek atas prakarsa dari kantor merek.

⁴² Ibid, hal.21.

Pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek yang dipunyainya, hak yang dipunyai oleh pemilik merek disebut dengan hak eksklusif⁴³, hak eksklusif meliputi ;

(1) Hak menikmati secara eksklusif (*exclusive enjoyment*)

- (a) Pemilik merek mempunyai hak menikmati secara eksklusif untuk menggunakan merek sebagai logo, label atau gambar dalam tulis menulis surat, pada barang atau jasa, pada kemasan atau advertensi maupun promosi
- (b) Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek, seperti good will, misi baik, reputasi tinggi, kemashuran, ketenaran, indikasi geografis, sentuhan budaya maupun sentuhan keakraban yang ditimbulkan merek kepada khalayak ramai.

(2) Hak eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*)

Pemilik merek berhak penuh mengeksploitasi merek untuk memperoleh keuntungan, tetapi tetap harus memperhatikan etika bisnis dalam hal ;

- (a) Menawarkan barang atau jasa yang dilindungi merek dalam perdagangan domestik, regional dan global,
- (b) Menyimpan barang, mensuplai atau mengekspor.

⁴³ M.Yahya Harahap, Op. Cit. Hal.357-359.



(3) Memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan.

Pemberian izin atau lisensi menggunakan merek dapat diberikan kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau kepada badan hukum. Pada prinsipnya pemberian izin menggunakan merek tersebut meliputi hak *“exclusive financial exploitation*, kecuali ada kesepakatan yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

Selama jangka waktu perlindungan, apabila pemilik merek mempergunakan sendiri merek yang dipunyainya maka pemilik akan mendapat keuntungan yang luar biasa besarnya. Pemilik merek dapat mempergunakan sesuai dengan keinginannya karena pemilik mempunyai hak monopoli atas merek yang dipunyai, jadi pemilik hak atas merek bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam jumlah yang cukup besar dari penggunaan atas hak merek yang dipunyainya.

Ad. 2). Penggunaan melalui Lisensi merek dagang.

Pemilik merek dagang juga dapat memperoleh keuntungan atas hak merek yang dimilikinya dengan jalan memberikan lisensi. Lisensi menurut Pasal 1 ayat (13) UU no. 15 tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa Lisensi adalah

“Izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu”.

Meskipun pemilik merek memberikan lisensi kepada pihak lain, pemilik merek tetap dapat mempergunakan merek yang dimiliki dan memberikan lagi lisensi pada pihak ketiga, selain itu dalam perjanjian lisensi penerima lisensi juga dapat memberi lisensi lagi pada pihak ketiga. Penggunaan merek terdaftar oleh penerima lisensi merek dianggap sama dengan penggunaan merek oleh pemilik merek sendiri.

Keuntungan yang didapat oleh pemilik merek dengan memberikan lisensi pada pihak lain bahwa pemilik merek akan mendapatkan bagian keuntungan berupa royalti yang wajib dibayar oleh penerima lisensi. Jadi pemilik merek akan mendapatkan keuntungan (*royalty*) dari pihak-pihak yang menerima lisensi merek yang dimiliki disamping keuntungan dari penggunaan merek oleh pemilik sendiri meskipun merek yang dimiliki telah dilisensikan pada pihak lain.

Dengan monopoli yang dimiliki oleh pemegang hak atas merek terdaftar sebagai wujud dari perlindungan terhadap merek, penggunaan merek diserahkan sepenuhnya kepada pemilik merek, pemilik merek bebas untuk menggunakan merek yang dimiliki baik mempergunakan sendiri maupun dengan cara memberikan lisensi pada pihak lain, kedua-duanya secara ekonomis memberikan keuntungan. Oleh karena itu bagi pemilik merek tinggal memilih untuk mempergunakan merek

yang dipunyainya, apakah akan menggunakan sendiri atau akan memberikan lisensi pada pihak lain, kedua-duanya mendatangkan keuntungan, baik secara langsung dari penggunaan merek sendiri maupun dari royalti yang dibayarkan setiap tahun oleh pemegang lisensi merek. Oleh karena itu secara ekonomis merek meskipun berupa benda yang immateriil tetapi mempunyai manfaat ekonomis yang sangat besar bagi pemiliknya.

b. Manfaat Merek secara Sosial

Menurut sistem hukum Indonesia, bahwa setiap hak milik mempunyai fungsi sosial, termasuk Hak Kekayaan Intelektual inklusif Hak Merek sebagai sebuah hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh seseorang, juga memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut mengandung makna bahwa hak milik disamping untuk kepentingan pribadi pemiliknya, juga untuk kepentingan umum.⁴⁴

Meskipun secara ekonomis pemilik hak merek dapat mempergunakan merek secara bebas tapi dalam penggunaannya, ada juga pembatasan-pembatasan, salah satu pembatasan ditentukan dalam Pasal 5 huruf (a) UU No. 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa sebuah merek tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad 1, *Op. Cit*, Hal 25.

umum. tujuan dari pembatasan tersebut adalah untuk melindungi konsumen.

Jadi dalam memanfaatkan merek, pemilik tetap saja harus memperhatikan unsur-unsur sosial, yaitu bahwa dalam menggunakan merek, pemilik merek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama maupun ketertiban umum. Dengan adanya unsur-unsur sosial yang melekat pada hak atas merek merupakan wujud perlindungan kepada masyarakat (konsumen), artinya masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari sebuah merek, disamping pemilik hak atas merek.

Penggunaan merek untuk kepentingan masyarakat harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain (pribadi atau kelompok).

Bagi sebuah merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut maka kantor merek akan mencoretnya dari daftar umum merek (DUM), merek yang telah dicoret dari daftar DUM secara otomatis menjadi tanpa pemilik dan masyarakat bebas untuk memanfaatkan merek tersebut, Manfaat lain dari adanya merek berkaitan dengan status sosial dan gaya hidup. Artinya merek ikut menentukan status sosial dan gaya hidup seseorang dalam pergaulannya di dalam masyarakat.

Selain itu berkaitan dengan fungsi sosial dari merek, pemilik merek juga dapat memberikan lisensi kepada masyarakat atas merek yang

dimiliki, tanpa adanya kewajiban untuk membayar royalti kepada pemilik merek, sepanjang penggunaan mereknya untuk kepentingan masyarakat.

3. Persepsi Industri terhadap Merek

Merek merupakan sebuah tanda yang mempunyai kekuatan untuk membangkitkan emosi konsumen sehingga konsumen menjadi tertarik untuk membeli. Karena dengan menggunakan produk yang bermerek maka secara tidak langsung melekat status sosial dari konsumen, sehingga merek menimbulkan persepsi bagi pemakainya, bahwa merek mencerminkan pemakainya.

Adanya penilaian terhadap sebuah merek tidak terlepas dari persepsi seseorang terhadap merek, karena melalui persepsi konsumen dapat menilai, apakah merek yang dipakai konsumen mempunyai nilai atau tidak.

Bagi industri yang produknya banyak dimanfaatkan oleh konsumen, memerlukan merek yang memiliki kekuatan sehingga membangkitkan emosi konsumen dan produknya dapat menguasai pasar. Tetapi penggunaan sebuah merek bagi industri juga tidak terlepas dari persepsi para industrialis dalam memandang sebuah merek apakah penggunaan merek memberi hasil atau dampak yang baik atau tidak dalam meningkatkan hasil / produksinya. Pada saat yang lalu sebuah merek tidak banyak memiliki arti dalam peningkatan hasil produksi maupun dalam pemasaran sebuah produk, tetapi pada saat sekarang sebuah merek memegang peranan yang sangat penting,

karena sebelum konsumen mempergunakan sesuatu produk maka merek menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen

a. Pengertian Persepsi.

Persepsi dalam kamus bahasa Indonesia, berarti Tanggapan / Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya⁴⁵. Tanggapan yang timbul setelah mengamati sesuatu terjadilah kesan dalam dari kita melalui pengalaman itu. Tanggapan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan. Tanggapan merupakan goresan dari pengamatan dan berkelanjutan membentuk sikap menerima atau menolak.

Dengan tanggapan kita bisa membentuk asosiasi dan produksi. Asosiasi di sini merupakan suatu proses yang ada sangkutpautnya antara tanggapan-tanggapan dan saling memproduksi. Dari asosiasi ini dapat menimbulkan persepsi dan a persepsi. Persepsi adalah suatu peristiwa yang datang rangsangannya sudah menjadi tanggapan yang belum kita sadari jadi sifatnya masih pasif. Sedangkan a persepsi adalah peristiwa penyadaran rangsangan yang timbul dari seseorang, baik itu perangsangan baru atau lama yang sudah menjadi tanggapan, dengan aspirasi itu menjadi aktif. Karena dengan adanya a persepsi seseorang bisa mengendalikan emosi yang ada⁴⁶.

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

⁴⁶ Sukanto, Nasiologi Suatu Pendekatan Alternatif atas Psikologi, Integritas press, Jakarta, 1985, Hal. 102

Ada juga yang mengartikan persepsi adalah pengamatan global, belum disertai kesadaran sedangkan subjek dan obyeknya belum terbedakan satu dari yang lainnya, lalu ada tanggapan, sedangkan a persepsi adalah menangkap tanggapan-tanggapan lama apabila asosiasi dari tanggapan-tanggapan yang lama dengan tanggapan yang baru.⁴⁷

Jadi persepsi adalah penggalan pengalaman tentang obyek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan peran memberikan makna pada stimulus indrawi.

b. Persepsi Tradisional Industri Terhadap Merek

Penggunaan merek oleh kalangan industri pada masa lalu belum seperti sekarang, dimana merek merupakan sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap industri sebagai bagian dari kekayaan perusahaan. Merek merupakan alat untuk melebarkan sayapnya dan menguasai pasar. Tidak dimilikinya merek oleh kalangan industri pada masa lalu dikarenakan mereka belum memahami benar akan arti dan fungsi HKI eksklusif masalah merek, bahwa dengan mempunyai sebuah merek, kalangan industri dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar, melalui penggunaan merek mereka dapat menguasai dan memperluas pasar sampai kemancanegara dengan bermodalkan sebuah merek.

⁴⁷ Hadani Nawawi, Organisasi dan Pengelolaan Kelas, Gunung Agung, Jakarta, 1982, Hal. 54.

Kurangnya pemahaman kalangan industri terhadap HKI inklusif merek tidak terlepas dari perkembangan HKI itu sendiri, dimana pada saat yang lalu HKI inklusif merek belum berkembang seperti sekarang dan belum dipandang sebagai kekuatan yang dapat menaklukkan pasar bagi suatu produk. Pada saat yang lalu tidak hanya masalah HKI inklusif merek yang belum banyak dimengerti oleh banyak kalangan, masalah perlindungan terhadap HKI juga masih jauh dari harapan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Kalangan industri belum begitu yakin akan perlindungan hukum terhadap merek yang dimilikinya tidak akan dimanfaatkan (dipalsu) oleh pihak lain untuk kepentingan mendapatkan keuntungan.

Dengan banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan HKI inklusif merek membuka mata banyak kalangan, bahwa persepsi mereka selama ini terhadap sebuah merek ternyata keliru karena melalui sebuah merek, maka mereka dapat menjalin ikatan emosional dengan konsumen sehingga menimbulkan kesan fanatisme dan sugestif terhadap produk yang bermerek.

c. Persepsi Modern Kalangan Industri Terhadap Merek

Persepsi modern kalangan industri terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) inklusif merek tidak terlepas dari semakin gencarnya kampanye mengenai pengembangan dan perlindungan HKI, sehingga

membangkitkan kesadaran para pelaku industri betapa pentingnya HKI dalam menunjang kelangsungan usahanya.

Perkembangan dan perlindungan HKI inklusif merek dipengaruhi oleh beberapa teori antara lain ⁴⁸:

1). Teori Reward

Teori reward pada dasarnya menyatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upayanya tersebut. Disini terkandung pengertian perihal perkembangan masyarakat atas usaha seseorang mengenai suatu pengakuan atas keberhasilan.

2). Teori Recovery.

Dalam teori recovery dinyatakan, mungkin tanpa suatu penilaian yang mendalam bahwa penemu atau pencipta telah membuang tenaga, waktu dan uang, perlu diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3). Teori Incentive.

Teori ini mengatakan bahwa bermanfaat untuk menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan.

⁴⁸ Nico Kansil, *Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Pengaruhnya Terhadap Industri Dan Perdagangan Internasional*, Makalah Seminar Pengaruh HMI Terhadap Industri dan Perdagangan Internasional, Jkt, 1993.

Teori ini juga mengatakan bahwa insentif diperlukan agar kegiatan-kegiatan dimaksud dapat terjadi.

4). Teori Risk

Menurut teori ini hak milik intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung resiko, sebab usaha-usaha yang bersifat perintisan diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak dengan sendirinya sudah jelas sebelumnya sehingga banyak diganggu dengan langkah-langkah permulaan yang keliru, arah yang salah dan kesimpangsiuran, sehingga terdapat resiko untuk memasuki suatu proses yang bersifat kreatif.

5). Teori Public Benefit

Teori benefit disebut juga teori "*Economic Growth Stimulus*", dasar teori ini adalah Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang efektif.

Dengan berbagai teori mengenai perlindungan dan pengembangan HaKI inklusif merek membuka wawasan kalangan industri bahwa persepsi mereka yang menganggap merek tidak penting dalam menunjang kegiatan usaha adalah tidak benar karena ternyata merek dapat menunjang kegiatan usahanya.

Perlunya Merek juga disadari oleh kalangan industri akan identitas bagi produknya sehingga dapat dikenal oleh konsumen dan dapat

menimbulkan ikatan emosional dari konsumen terhadap merek yang pada akhirnya menumbuhkan kesan sugestif terhadap merek tersebut⁴⁹. Merek dapat digunakan sebagai tanda awal bagi konsumen dalam mencari suatu produk oleh karena itu ketiadaan merek dalam persaingan yang semakin global sekarang ini akan merugikan kalangan industri. Merek dalam persaingan global dapat dijadikan alat/sarana dalam upaya meraih dan menguasai pasar sebuah produk.

4. Persaingan Tidak Sehat Dalam Produksi

a. Persaingan Tidak Sehat

Persaingan dalam bisnis merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan karena hal tersebut adalah merupakan hukum alam dalam dunia bisnis, yang menjadi permasalahan apakah persaingan itu sehat atau tidak. Persaingan tidak sehat (*Unfair Competition*) sangat tidak diharapkan terjadi, Pasal 10 bis Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan "*honest practices industrial and commercial matters*", dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur, sedangkan ayat tiganya menentukan bahwa khususnya akan di larang :

⁴⁹ M Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hal 8,

“Semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan industrial dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaing”, juga tentang semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul dari suatu barang.⁵⁰

Menurut Sudargo gautama⁵¹, bahwa perbuatan konkurensi curang adalah perbuatan yang terlarang, karena merugikan banyak pihak, oleh karena itu tindakan konkurensi curang harus dilarang, dianggap sebagai konkurensi curang adalah tindakan/perbuatan ;

- 1) Semua perbuatan yang sifatnya demikian rupa hendak *menciptakan kekacauan (to create confusion)* mengenai perusahaan barang-barang atau usaha industri dan dagang dari seorang konkuren,
- 2) Kenyataan *palsu* berkenaan dengan perdagangan yang sifatnya demikian rupa untuk mendiskreditkan usaha pengusaha atau barang industrial dan komersial daripada seorang pesaing,
- 3) Indikasi atas kenyataan-kenyataan tentang pemakaian dalam rangka perdagangan yang dapat *mengelabui publik* khalayak ramai berkenaan dengan sifat, proses pembuatan, sifat-sifat karakteristik dan cocoknya untuk tujuan bersangkutan, berkenaan dengan kuantitas atau barang.

⁵⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, Hal. 188.

⁵¹ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Hal. 30

Mengenai persaingan yang tidak sehat secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, rumusan mengenai persaingan usaha tidak sehat adalah :

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.⁵²

Persaingan usaha tidak sehat adalah setiap kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur:

- 1) Ada cara yang tidak jujur dalam kegiatan usaha, baik di bidang produksi maupun pemasaran,
- 2) Cara yang dilakukan itu merupakan perbuatan melawan hukum,
- 3) Perbuatan melawan hukum itu bertujuan untuk meniadakan persaingan,
- 4) Ada unsur perbuatan *restrictive trade practice* atau *barrier to entry*,
- 5) Perbuatan itu dilakukan antar sesama pelaku usaha⁵³.

Berkaitan dengan konkurensi curang dalam bidang Hak atas kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Merek, Merek terkenal sering menjadi sasaran tindakan persaingan tidak sehat/curang, yaitu dengan tindakan *passing off*, suatu tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, norma hukum, tindakan itu dengan

⁵² Eugenia Liliawati M, UU Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Harvarindo, Jakarta, 2000.

⁵³ Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.21

mendompleng, meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik.⁵⁴

Tindakan curang dengan cara *Passing off* banyak merugikan, apalagi dalam era global seperti sekarang dimana tindakan *passing off* dalam suatu negara menjadi perhatian bagi negara lain. Menurut Lord Diplock⁵⁵, sebagaimana dikutip oleh Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, karakteristik *passing off* ada lima antar lain :

1. *a misrepresentation,*
2. *made by a trader in the course of trade,*
3. *to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him*
4. *which is calculated to injure the business or good will of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence), and*
5. *which causes actual damage to a bussiness or goodwill or the trade by whom the action is brought or in a quiatiment action, will probably do so.*

Tindakan passing of terhadap merek terkenal yang sering terjadi adalah berupa tindakan :

- 1) Menggunakan secara tidak sah suatu merek tertentu yang dilekatkan pada barang yang sejenis maupun barang yang tidak sejenis.
- 2) Dengan cara memirip-miripkan bentuk kemasan atau etiket yang dilekatkan pada produk dengan bentuk kemasan atau etiket produk merek terkenal,
- 3) Dengan memirip-miripkan kata-kata atau huruf atau angka, dengan merek yang sudah terkenal.

⁵⁴ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, Op. Cit hal.225

⁵⁵ Ibid, Hal. 237

Tindakan *passing of* adalah suatu tindakan yang bersifat melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) mengenai perbuatan melawan hukum, bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan secara luas yaitu “setiap perbuatan yang dipandang sebagai tidak patut, tidak wajar atau tidak senonoh dalam pergaulan masyarakat sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut realisasinya yaitu penggantian kerugian di hadapan pengadilan dan perintah untuk menghentikan pemakaian yang dipandang melanggar hukum”.

Perbuatan melawan hukum dapat di lihat dari dua sudut pandang, yaitu dalam *arti sempit* dan dalam *arti luas*. Dalam *arti sempit* perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Jadi dalam arti sempit perbuatan melawan hukum terdiri dari unsur-unsur⁵⁶:

- 1) Perbuatan harus merupakan pemaksaan orang lain berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan hak tersebut dan,
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang bagi si pelaku sendiri.

Selanjutnya dalam *arti yang luas*, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan atau melanggar baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan

⁵⁶ MA.Moegni Djodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979, hal. 21.

yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang). Dalam artian luas suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur⁵⁷;

- 1) Bertentangan dengan hak orang lain,
- 2) Bertentangan dengan kesusilaan,
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
- 4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Dari sudut pandang yang sempit maupun sudut pandang yang luas maka tindakan *passing of*, merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena tindakan *passing of* memenuhi unsur-unsur mengenai perbuatan melawan hukum baik dalam artian yang sempit yaitu melakukan pemaksaan hak-hak orang lain yang telah mendapatkan perlindungan dari undang-undang, maupun dalam artian yang luas yaitu bertentangan dengan hak orang lain maupun bertentangan dengan kesusilaan dan keharusan-keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Oleh karena itu secara juridis semua perbuatan persaingan usaha yang tidak sehat dalam bentuk apapun termasuk perbuatan melawan hukum oleh karena itu harus dilarang..

⁵⁷ Ibid. hal. 25.

b. Penggunaan Merek Dalam Era Pesaingan Global

Dalam era perdagangan bebas/global mau tidak mau pelaku usaha harus mencari peluang pasar dan menjaga pasar yang telah dimiliki, oleh karena itu untuk mencari peluang ataupun menjaga pasar dari serangan kompetitor lain dengan mengiatkan kegiatan pemasaran, karena tanpa kita sadari kegiatan pemasaran sebenarnya telah menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Secara garis besar kegiatan pemasaran meliputi kegiatan untuk menelaah⁵⁸;

- a). kebutuhan manusia (*human need*),
- b). keinginan manusia (*human want*),
- c). permintaan manusia,
- d). untuk memenuhi permintaan perlu ada produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapat perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia,
- e). pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh obyek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya,
- f). transaksi terdiri dari perdagangan nilai-nilai antar dua pihak,
- g). pasar adalah himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk.

Untuk mengefektifkan suatu pemasaran terhadap suatu produk diperlukan adanya suatu tanda pembeda atau merek, perlunya suatu

⁵⁸ S. Kayatmo, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya*, Makalah Temu Wicara Merek Terkenal, Jakarta 1999.

merek dalam pemasaran adalah untuk mempermudah konsumen dalam memilih jenis produk yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda-beda. Konsumen memandang merek sebagai bagian penting dari produk dan pembubuhan merek pada suatu produk dapat menambah nilai produk tersebut.

Pengembangan suatu produk yang bermerek memerlukan sejumlah besar investasi pemasaran jangka panjang, khususnya dalam periklanan, promosi dan pengemasan. Dalam pengembangan suatu produk diperlukan suatu keahlian untuk menciptakan, memelihara, melindungi dan meningkatkan merek. Oleh karena itu para pemasar mengatakan bahwa pemberian merek adalah seni dan landasan pemasaran., karena merek merupakan tanda yang menjamin asal produk dan kualitas produk.

Merek merupakan salah satu alat dalam merebut pasar dalam era persaingan bebas sekarang ini karena dengan disetujuinya *World Trade Organization* (WTO), maka seolah-olah dunia tanpa batas, masing-masing negara tidak boleh lagi menghalangi dan membatasi negara lain untuk menjual produknya ke negara tertentu.

Bagi para pelaku usaha yang berorientasi ekspor sangat penting sekali untuk mengerti dan memahami sistem merek yang berlaku di negara-negara yang akan menjadi tujuan dari ekspor produk-produknya. Hal ini tidak lain agar merek yang telah mereka miliki tidak diganggu oleh kompetitor lain, karena merek yang telah digemari atau digandrungi oleh konsumen tidaklah kokoh selamanya karena pasti akan mengalami

kendala baik dari kompetitor yang jujur atau yang curang yang mungkin menggunakan merek yang sama atau serupa.

Oleh karena itu untuk menghadapi persoalan merek di negara-negara tempat tujuan, maka perlu adanya langkah-langkah penanganan baik secara preventif maupun secara represif. Langkah preventif adalah memahami sistem merek yang ada di negara tujuan ekspor kemudian langkah represif adalah melakukan upaya hukum apabila merek yang dipunyai diganggu.

c. Penggunaan Merek Sebagai Sarana Persaingan Sehat.

Merek di negara-negara maju dianggap sebagai “roh”⁵⁹ bagi sebuah produk barang atau jasa. Merek merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya, juga sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk, disamping sebagai tanda pengenal atau identitas yang akan memudahkan konsumen untuk menentukan pilihannya.

Merek mengidentifikasikan penjual atau pembuat merek yang sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan feature, manfaat dan jasa tertentu pada pembeli. Merek merupakan salah satu jaminan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Merek bukan hanya sekedar simbol, akan tetapi merek memiliki kekuatan untuk :

⁵⁹ Insan Budi Maulana, (selanjutnya disebut Insan Budi Maulana III), *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 60.

- 1) sebagai **Atribut**, merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu.
- 2) **Manfaat**, suatu merek lebih dari sekedar serangkaian atribut. Pelanggan kadang-kadang tidak memberi atribut tetapi ada yang mengizinkan manfaat, sehingga atribut diperlukan untuk diterjemahkan sebagai manfaat fungsional dan atau emosional.
- 3) **Nilai**, merek juga dapat menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.
- 4) **Budaya**, merek juga mewakili budaya tertentu
- 5) **Kepribadian**, merek juga mencerminkan kepribadian tertentu.
- 6) **Pemakai**, merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau konsumen yang mempergunakan produk tersebut.

Suatu produk apapun jenis dan kualitasnya tentu akan memiliki merek, melalui merek yang ada konsumen dapat mengenal jenis dan kualitas dari barang tersebut sehingga masyarakat tinggal memilih produk bermerek sesuai dengan kemampuannya. Merek diharapkan sebagai sarana untuk menciptakan persaingan yang sehat dan jujur, adanya kejujuran dalam menggunakan merek terhadap produknya secara tidak langsung akan melindungi konsumen. Konsumen terlindungi dari perbuatan curang produsen yang memanfaatkan merek milik orang lain hanya karena ingin mendapatkan keuntungan besar secara singkat.

Merek hendaknya dapat dijadikan alat untuk menciptakan persaingan sehat, oleh karenanya setiap pemanfaatan merek milik orang lain adalah merupakan pelanggaran dan pelanggaran hak atas merek merupakan persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis.

B. PEMANFAATAN MEREK TERKENAL OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA

1. Pengertian Merek Secara Umum

Tanda atau cap apapun dapat dijadikan suatu merek bagi barang-barang tertentu, tetapi tanda atau cap agar dapat menjadi suatu merek harus bisa membedakan antara barang yang satu dengan yang lainnya. Tanpa dilekatkan pada suatu barang / benda tanda atau cap tersebut tidak dapat menjelma menjadi merek, karena suatu tanda atau cap apabila sudah menjadi merek maka tanda / cap tersebut mempunyai ikatan yang tidak terpisahkan dari barang yang pada akhirnya akan memberikan kesan tertentu bagi seseorang yang melihat barang tersebut

Merek merupakan salah satu kekayaan intelektual yang termasuk sebagai hak atas kekayaan industri (*Industrial Property Right*) . Dan merupakan salah satu aset perusahaan yang dilindungi oleh undang-undang. Merek bagi masyarakat awam merupakan tanda pengenal bagi suatu barang tertentu yang diproduksi oleh produsen atau jasa tertentu pula yang dapat membedakan satu produk dengan produk yang lain.

Pengertian mengenai merek tidak diketemukan dalam Reglement Industrie Eigendom S.1912 No.545 dan Undang-Undang No.21 tahun 1971, pengertian merek banyak diberikan oleh para sarjana, meskipun mereka mengemukakan definisi yang berbeda-beda tetapi kalau dilihat esensinya banyak kesamaan dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana

tadi. Beberapa pengertian merek yang dikemukakan oleh para sarjana antara lain :

- a. Menurut Molenggraaf, Merek adalah : Dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.⁶⁰
- b. Menurut R. Soekardono, memberikan batasan, Merek adalah sebuah tanda (dalam bahasa Jawa : ciri atau tenger). Dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan perusahaan lain.⁶¹
- c. Sudargo Gautama memberikan batasan mengenai merek ditinjau dari fungsinya, "Merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembeda untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan itu."⁶²
- d. Menurut H.M.N.Purwosutjipto, Merek adalah Suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.⁶³
- e. Mr. Tirtaamidjaya yang menyitir pendapat Vollmar, memberikan pengertian bahwa "Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau diatas bungkusannya, gunanya untuk membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya."⁶⁴
- f. Sedangkan pengertian merek berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu :⁶⁵
 - 1). Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.
 - 2). Merek dagang adalah nama, simbol, gambar, huruf, kata atau tanda lainnya yang dipergunakan oleh industri dan perusahaan dengan

⁶⁰ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Op. Cit.* Hal 154.

⁶¹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta. 1983. Hal.149.

⁶² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal.20

⁶³ HMN.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia(Buku Ke-I)*, Djambatan, Jakarta, 1984, Hal.82.

⁶⁴ Mr.Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, , Djambatan, 1962, Hal.80

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990.

tujuan memberi nama pada barang-barang dan membedakan diri dari yang lainnya biasanya dilindungi hukum.

Dari beberapa pengertian diatas, lebih banyak memberikan rumusan yang difokuskan pada fungsi merek sebagai daya pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain, dalam batasan diatas belum memasukan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan jasa.

Penggunaan merek dalam perdagangan jasa sudah begitu lama dipergunakan di Amerika Serikat yaitu sejak tahun 1946 yaitu dengan digunakannya istilah *service mark* oleh pengadilan-pengadilan di sana. Penggunaan merek jasa (*service mark*) mendapat pengakuan yang luas sejak diundangkannya Federal Lanham Act. Pengakuan terhadap penggunaan merek jasa untuk kalangan Internasional baru dimasukan dalam Konvensi Paris yang telah direvisi di Lisabon 1958. Sebagai konsekuensinya maka negara-negara yang meratifikasi konvensi itu harus mencantumkan pengakuan merek jasa dalam perundang-undangnya.

Bagi negara-negara berkembang dalam melakukan revisi terhadap undang-undang mereknya mengacu pada *Model law* yang dikeluarkan oleh BIRPI (*The United Nations International Bureau For The Protection Of Intellectual Property*) tahun 1967. Dalam Model Law pengertian merek di bagi menjadi :

- a. *Trade Mark, means any visible sign serving to distiguish the goods of one enterprise from those of other enterprise.*
- b. *Service Mark, means any visible sign serving to distinguish to services of one enterprise from those of other enterprise.*⁶⁶

⁶⁶ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hal. 155.

Sebagai konsekuensi dari meratifikasi Konvensi Paris, maka Indonesia melakukan berbagai pembaharuan dalam Undang-Undang Merek, dalam undang-undang merek yang telah direvisi. Indonesia mengakui penggunaan *merek dagang* dan *merek jasa*, sebagaimana secara limitatif diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat UU Merek). Menurut Undang-Undang Merek disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merek adalah :

“Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”⁶⁷

Pengertian Merek menurut ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right*) yaitu :

“Any Sign, of any combination of signs, capable of distinguishing the good of services of one undertaking from those of another, shall be capable of constituting a trademark. Such sign, in particular word including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colour as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as condition of registration, that the sign be visually perceptible.”⁶⁸

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh berbagai sarjana dapat disimpulkan bahwa kegunaan merek adalah untuk membedakan barang sejenis sehingga dapat diketahui asal-usul dari barang tersebut oleh karena itu merek tidak sewajarnya mempunyai kesamaan. Hal yang mengenai

⁶⁷ Warta Perundang-Undangan, Antara, Jakarta, 2001

⁶⁸ WTO, The Result Of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation the Legal Text, Geneva, 1995, hal. 374.

merek tidak selayaknya memiliki kesamaan antara pemilik yang satu dengan yang lain dapat kita lihat pula pada pengertian merek yang diberikan oleh Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul *An introduction to the Philosophy of Law*, merek adalah sebuah tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis.⁶⁹

a. Unsur-Unsur Merek

Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa merek adalah :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa”.⁷⁰

Rumusan mengenai merek diatas mempertegas bahwa merek adalah tanda pengenal yang diterakan pemilik atau produsen atas suatu barang atau jasa yang tujuannya adalah untuk membedakan asal sumber produksi dan produsen dalam persaingan mengenai barang atau jasa yang sejenis.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 1 UU Merek, tanda yang dapat dijadikan merek harus terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut⁷¹ :

- 1). Gambar,
- 2). Nama,

⁶⁹ T.Mulya Lubis, Hukum dan ekonomi, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1982, hal. 49.

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek, Citra Umbara, Bandung, 2001

⁷¹ M.Yahya Harahap, Op. Cit. Hal 179

- 3). Kata,
- 4). Huruf-huruf,
- 5). Angka-angka,
- 6). Susunan warna, atau
- 7). Kombinasi unsur-unsur tersebut

M.Yahya Harahap,⁷² menjabarkan unsur-unsur merek yang disebutkan dalam undang-undang menjadi lebih luas yaitu :

1). Gambar

Kedalam pengertian gambar, termasuk semua hasil karya bisa berupa lukisan, gambar teknik baik yang dihasilkan tangan atau alat elektronik, boleh berupa lukisan alam, buah, kayu gedung, gelas dan lain sebagainya, atau pada prinsipnya semua gambar dapat dijadikan merek tetapi menurut beliau harus memenuhi dua azas pokok yaitu :

a). Tidak Boleh Terlalu Rumit,

Suatu lukisan diagram atau diagonal yang terlampau rumit, harus ditolak menjadi merek. Akibat kerumitan yang dipancarkannya kekuatan gambar yang melekat padanya menjadi lemah, akibatnya gambar, lukisan yang terlampau rumit dengan sendirinya kehilangan daya pembeda. Padahal secara universal, merek yang memiliki keabsahan identitas hanya merek yang memiliki kekuatan daya pembeda.

⁷² Ibid, hal. 183

b). Tidak Boleh Terlalu Sederhana,

Suatu merek yang terdiri dari lukisan diagonal atau diameter yang terlampau sederhana, tidak dapat dijadikan merek. Patokan mengenai gambar ini adalah dapat melambangkan kekhususan tertentu dalam bentuk logo atau lencana dan secara visual langsung memancarkan identitas yang memiliki daya kekuatan pembeda.

2). Nama,

Unsur kedua yang dapat dijadikan merek ialah Nama. Nama sebagai merek meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati. Meliputi juga nama perorangan, keluarga dan badan hukum. Kriteria dari nama-nama tersebut meliputi

a). Nama keluarga (*Family Name*)

Nama keluarga atau "*surname*" sering dipergunakan sebagai unsur merek. Di negara Inggris ada penegasan bahwa setiap orang mesti diperbolehkan berdagang atas nama sendiri karena merupakan hak yang muncul dan melekat secara alami pada setiap orang. Akan tetapi tidak semua nama dapat dijadikan merek karena ada batasan-batasan tertentu yaitu bahwa nama tersebut harus mempunyai daya pembeda yang jelas atau disebut dengan "*distinctive power*", selain itu nama keluarga yang akan dijadikan merek juga harus memiliki identitas yang spesifik sehingga akan dapat menjadi daya pembeda.

b). Tidak Mengandung Banyak Pengertian

Suatu nama yang mengandung berbagai ragam pengertian, bertentangan dengan asas yang pertama, karena suatu nama dapat dikatakan tidak mempunyai banyak pengertian adalah nama yang memiliki pengertian biasa. Alasannya apabila nama perorangan, keluarga dan badan hukum mengandung arti banyak, dengan sendirinya daya pembedanya menjadi lemah dan pudar. Hal itu sesuai dengan pendapat umum bahwa "*surname*" (Nama Keluarga) yang mampu memiliki daya pembeda adalah nama yang tidak mengandung berbagai pengertian, nama yang mempunyai banyak pengertian akan memberati masyarakat umum untuk mencari dan memahami makna yang sebenarnya.

c). Nama Yang Sangat Umum

Nama yang sangat umum yang biasa digunakan oleh masyarakat tidak boleh dijadikan merek. Nama yang biasa digunakan masyarakat sangat potensial untuk mengaburkan identitas karena sejak semula sudah tidak dapat memberi daya pembeda yang kuat.

d). Nama Orang Terkenal

Mengenai larangan menggunakan nama orang terkenal secara limitatif tertuang dalam pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek, dimana permintaan pendaftaran merek harus ditolak apabila :

- (a). apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal,
- (b). kecuali ada persetujuan tertulis dari yang berhak.

Sifat larangan tersebut tidak mutlak, tetapi bersifat relatif, karena penggunaan nama orang terkenal apabila ada ijin dari yang bersangkutan (ijin tertulis) maka penggunaan nama orang terkenal tidak dapat dilarang. Untuk menentukan nama orang terkenal ada beberapa patokan atau beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain :

- (a). faktor kepribadian, tidak menjadi soal apakah pemilik nama terkenal memiliki pribadi terpuji atau tercela,
 - (b). faktor jangkauan ketenaran, mulai dari tingkat lokal, nasional, regional sampai tingkat internasional,
 - (c). faktor waktu, menjangkau masa lalu mulai dari sejak lahirnya peradaban manusia sampai sekarang,
 - (d). Sifat ketenaran, merata dikenal dan diketahui masyarakat luas serta mengandung sifat yang relatif abadi. Dikenal dan dikenang terus menerus.
- e). Nama Jenis (*generic name*)

Yang dimaksud dengan merek yang mengandung nama jenis, kata-kata atau tulisan maupun gambar yang dijadikan merek sama dengan jenis barang atau jasa yang bersangkutan. Nama jenis berkaitan dengan nama jenis barang yang dilekati oleh merek tersebut. Merek yang melekat pada barang tidak boleh sama dengan

nama jenis barang yang dilekati contohnya Putusan MA dalam kasus AQUA (30 Maret 1992, No.757 K/Pdt/1998), merek tersebut secara sah dilindungi dengan pertimbangan meskipun AQUA berasal dari bahasa latin yang dikenal di Indonesia sebagai jenis barang minuman mineral, baru setelah merek AQUA beredar di Indonesia. Seolah-olah MA tidak peduli persamaan arti AQUA adalah Air, sehingga pada dasarnya nama merek sama dengan generik barang yang dilindungi.

Tujuan pokok dari larangan memakai nama jenerik barang, agar tidak timbul monopoli, karena setiap jenis barang harus bebas dalam persaingan perdagangan.

f). Nama Perusahaan

Banyak sekali nama perusahaan yang sering diidentikan dengan *Corporate*, sehingga melahirkan *Corporate name*, terkadang justru nama-nama tersebut sering mengandung konflik dengan nama merek dagang contohnya merek TOYOTA dan SONY.

Penggunaan nama perusahaan untuk dijadikan merek sepanjang milik sendiri tidak ada larangan, yang tidak dibenarkan ialah memakai nama perusahaan pihak lain untuk menjadi merek, larangan tersebut meliputi antara lain :

- (1). Merupakan atau menyerupai,
- (2). Nama badan usaha terkenal,

(3). Tanpa persetujuan tertulis.

g). Nama Lain Yang Dilarang

Ada beberapa nama yang dilarang untuk dijadikan merek dagang maupun merek jasa, patokan larangan tersebut antara lain :

(1). Merupakan peniruan,

(2). Menyerupai

Dari hal tersebut diatas maka tidak dibenarkan memakai merek dengan jalan meniru atau mencontoh merek milik orang lain.

3). Kata,

Unsur kata yang tecantum di dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek, meliputi segala bentuk perkataan :

a). Perkataan asing, nasional dan daerah.

b). Bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda,

c). Boleh diambil dari istilah bidang tertentu, seperti istilah politik, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, teknik, olah raga dan sebagainya.

Kata yang akan dijadikan merek oleh perusahaan atau produsen harus memenuhi beberapa patokan-patokan antara lain ;

(1). Harus memiliki daya pembeda

Daya pembeda merupakan syarat mutlak yang melekat pada setiap merek tanpa mempersoalkan unsur yang dipergunakan.

Bentuk dan susunan kata-katanya, boleh satu kata, dua kata atau

beberapa kata, yang penting harus bersifat eksklusif yang berkekuatan daya pembeda dari merek milik orang lain

(2). Cukup Sederhana,

Kata yang dipergunakan untuk merek harus cukup sederhana, jangan rumit tetapi jangan terlampau sederhana. Kerumitan atau terlampau sederhana menyebabkan daya pembeda yang melekat pada merek akan menjadi lemah dan kabur.

(3). Susunan Huruf Dianggap Perkataan,

Susunan huruf dapat dibenarkan menjadi merek, karena pada umumnya merek yang terdiri dari susunan huruf merupakan singkatan dari perkataan yang terkandung pada masing-masing huruf, yang penting mempunyai daya pembeda dan mampu memberikan identitas khusus, *contohnya* merek **YKK**. Dalam amar putusannya MA mempertimbangkan :

“dapat diterima bahwa YKK merupakan singkatan dari suatu nama dan bukannya sembarangan gabungan huruf dan juga sudah merupakan suatu fakta notoir karena pemakaiannya yang sudah lama adalah terkenal dimana-mana”

(4). Kata-kata keterangan Barang dan jasa

Kata-kata yang mengandung keterangan jenis barang atau jasa, tidak boleh dipergunakan menjadi merek. Larangan tersebut menyangkut persoalan daya pembeda. Setiap merek dagang atau jasa hanya semata-mata terdiri dari kata-kata keterangan jenis barang atau jasa dianggap sangat lemah daya pembedanya karena kata-kata tersebut bersifat umum sehingga tidak mampu untuk

memberikan identitas khusus dari barang atau jasa yang bersangkutan.

(5). Perkataan yang Mengandung Fantasi

Perkataan yang mengandung fantasi dibenarkan menjadi merek, merek fantasi dapat dibenarkan karena berdasarkan kenyataan merek terkenal menimbulkan fantasi yang sangat tinggi (*highly fantacifull*) contohnya merek ARROW atau RALPH LAUREN, merek terkenal mampu memberi daya fantasi bagi masyarakat tentang kegunaan dan kualitas serta kenyamanan.

4). Angka-Angka,

Angka Yang akan dijadikan merek suatu produk tidak boleh terdiri dari satu angka, jadi harus bersifat majemuk, tetapi angka saja tidak memancarkan karakter eksklusif. Sehingga daya pembeda yang dimiliki dapat dikatakan kurang kuat. Menurut Sudargo Gautama bahwa pada prinsipnya merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak dapat dijadikan merek, namun secara kasuistik dapat dibenarkan apabila angka-angka itu sudah umum.

5). Susunan Warna,

Merek yang terdiri dari susunan warna hampir sama dengan warna yang terdiri dari huruf-huruf dan angka-angka, tetapi antara huruf, angka dan susunan warna ada perbedaan. Huruf-huruf atau angka-angka secara umum dapat dengan sempurna berdiri sendiri tanpa memerlukan kombinasi dengan unsur lain, tetapi kalau susunan

warna harus dikombinasikan dengan unsur-unsur yang lain, tanpa dikombinasikan dengan unsur yang lain susunan warna tidak dapat diwujudkan menjadi sebuah merek.

Merek yang terdiri dari susunan warna lebih mempunyai karakter identitas bila dibandingkan dengan angka-angka, oleh karena itu potensial memiliki daya pembeda.

6). Kombinasi Unsur-Unsur

Merek dapat terdiri dari kombinasi unsur-unsur, kombinasi tersebut terdiri dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka dan susunan warna. Masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan dapat pula dikombinasikan. Kombinasi unsur-unsur mempunyai karakteristik dan daya pembeda yang sangat kuat, oleh karena itu banyak merek yang menggunakan kombinasi dari berbagai unsur-unsur

b. Tingkatan Merek

Kemajuan teknologi yang ada pada abad sekarang memungkinkan sesuatu yang ada di suatu negara berada di negara yang lain dalam waktu yang singkat, sehingga dapat saja suatu produk dari suatu negara dapat menguasai pasaran di negara lain dengan sangat cepat. Terjadinya penguasaan pasar di suatu negara oleh produk negara lain dimungkinkan karena sistem perdagangan dunia yang ada sekarang adalah bersifat bebas jadi setiap negara dapat memasukan produknya ke pasaran negara

lain secara bebas sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Pandangan terhadap perdagangan bebas ada yang menyamakan dengan kapitalisme pada masa lalu dimana yang dijadikan orientasi adalah masalah penguasaan ekonomi. Masalah pasar bebas ataupun masalah kapitalisme, sebenarnya sudah menjadi prediksi banyak ahli dimana pada suatu saat dunia ini seolah-olah tidak ada batas diantara negara-negara yang ada (*borderless world*)⁷³, dimana dalam keadaan yang demikian perekonomian dari suatu negara mempengaruhi negara yang lain.

Tidak adanya batas dari negara-negara yang ada memungkinkan suatu produk di produksi secara masal, yang tujuannya adalah memenuhi permintaan pasar dari negara-negara yang ada. Suatu produk yang diproduksi secara masal dari suatu negara memunculkan persaingan diantara produk yang ada, dan strategi yang dipergunakan oleh mereka adalah dengan memberikan merek pada produk yang mereka produksi.

Dengan menggunakan merek maka suatu produk secara langsung memberikan informasi kepada konsumen mengenai jenis dan kualitas dari produk yang dikonsumsi. Melalui merek para produsen mendorong masyarakat konsumen untuk tertarik mengenali dan memilih jenis produksi yang dipasarkan., semakin lama merek dipergunakan sebagai identitas dan sebagai alat pembeda antara produk yang satu

⁷³ Kenichi Ohmae, *The End of The Nation State (The Rise Of Regional Economies)*, The Free Press, New York, 1995.

dengan yang lain lambat laun akan menciptakan hubungan batin antara produsen dan konsumen.

Semakin lama suatu merek dagang maupun merek jasa dipergunakan maka akan menimbulkan ikatan yang kuat antara produsen dan konsumen, dengan kekuatan yang ada pada sebuah merek, merek dapat membentuk lapisan pasar, sehingga konsumen akan dapat dikenali dari merek yang dikonsumsi. Merek seolah-olah menjadi simbol dari pemakainya sehingga lambat laun merek juga dapat menciptakan simbol/gaya kehidupan dari seseorang.

Tetapi tidak semua merek yang ada dapat diterima oleh konsumen, hanya merek-merek tertentu yang dapat mempertahankan kualitas produknya yang diterima oleh konsumen. Merek yang tidak dapat mempertahankan kualitas produknya lambat laun akan ditinggalkan konsumennya atau hanya menyentuh segmen pasar yang sempit, karena merek yang disandangnya tidak mampu memancarkan kualitas produknya.

Dengan melihat merek-merek yang ada dipasaran, dimana masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda-beda dalam mempengaruhi pasar maupun konsumen, maka merek juga memiliki tingkatan-tingkatan kemashuran. Tingkatan-tingkatan merek juga mempengaruhi konsumen dalam memilih produk yang pada akhirnya juga mempengaruhi gaya hidup dari konsumen. Para sarjana membedakan tingkatan merek menjadi merek biasa, merek terkenal dan merek termashur, dari ketiga

tingkatan merek tersebut mempunyai ikatan/hubungan yang berbeda-beda dengan para konsumennya.

1). Merek Biasa

Merek yang mempunyai tingkatan sebagai merek biasa adalah merek yang tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek biasa menurut Eva Szigeti seperti dikutip oleh M.Yahya Harahap⁷⁴ dipersamakan dengan "*The men in the street.*" Merek biasa tidak memiliki kekuatan lukisan sehingga dianggap kurang memiliki pancaran bagi pemakainya, dalam pandangan konsumen, produk yang memakai merek biasa dianggap berkualitas rendah dan tidak mampu bersaing dipasar secara bebas.

Merek biasa tidak mampu bersaing secara ketat, selain itu jangkauan pemasaran merek biasa terlalu sempit, merek biasa tidak mampu menembus pasaran nasional maupun internasional, merek biasa hanya mampu hidup dalam pasaran lokal, sehingga apabila masuk dalam pasaran nasional atau regional tidak dianggap sebagai pesaing pasar atau kurang diperhitungkan keberadaannya dipasaran, dan tidak menjadi incaran pihak-pihak yang ingin mendompleng ketenarannya.

Merek biasa tidak mempunyai tingkat konsumen yang dapat diprediksi seperti halnya merek-merek yang berada diatasnya, hal tersebut dikarenakan tidak adanya ikatan emosional antara merek

⁷⁴ M.Yahya Harahap, Ibid. hal 80

dengan konsumen. Tetapi sebuah merek tergolong sebagai merek biasa bukan semata-mata karena faktor kualitas atau pemakaian teknologi yang kurang, atau juga disebabkan desain atau efektivitas pemakaian dan pemeliharaan, hal lain yang mungkin menjadikan sebuah merek tergolong sebagai merek biasa dikarenakan faktor strategi pemasaran atau promosi yang kurang gencar sehingga masyarakat/konsumen kurang mengenal merek tersebut.

Faktor pemasaran dan promosi memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan citra sebuah merek, karena merek dikenal masyarakat atau tidak tergantung promosi dan teknik pemasarannya. Merek akan terus meningkat derajatnya seiring dengan meningkatnya promosi terhadap produk yang bermerek tersebut apabila masyarakat/konsumen sudah terbiasa melihat dan menikmati hasil serta membuktikan sendiri kualitas dari merek tersebut dengan sendirinya akan timbul ikatan batin antara masyarakat/konsumen dengan merek tersebut, tanpa adanya paksaan atau tindakan yang tidak fair.

Jadi peningkatan reputasi merek dari merek biasa menjadi merek yang terkenal bisa tumbuh secara alami, lambat laun masyarakat akan mempercayai dan akan menjatuhkan pilihannya didasarkan pada ikatan batin yang sudah ada.

2). Merek Terkenal

Sebuah merek biasa apabila telah didaftarkan dan dipakai secara terus menerus dan konsisten serta dipromosikan secara kontinyu maka lambat laun akan dikenal masyarakat dan dapat merebut pasaran serta menimbulkan ikatan emosional antara konsumen dan merek tersebut, maka merek yang tadinya sebagai merek biasa akan berubah tingkatannya menjadi sebuah merek terkenal setidaknya di tingkat lokal.

Merek yang telah terkenal sudah mempunyai kekuatan gambar yang dapat menjadikan konsumen menjadi terikat serta dipasaran menerima merek tersebut merupakan pesaing bagi merek-merek yang lain dan menjadikan persaingan menjadi kompetitif.⁷⁵

Patokan sebuah merek menjadi merek terkenal memang sangat susah, kerana tidak hanya didasarkan pada keterkenalan merek secara luas, karena ada juga produk yang memakai sebuah merek dapat langsung menjadi terkenal tanpa adanya pemasaran yang luas dan pemakaiannya yang meluas, keterkenalannya bukan pada merek yang digunakan tetapi lebih didasarkan pada teknologi yang digunakannya dan pada saat itu menjadi perhatian masyarakat jadi masyarakat begitu mengenalnya.⁷⁶

⁷⁵ Insan Budi Maulana dkk, *Kapita Selekta HaKI*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta, 2000.

⁷⁶ Ana Sukanto, *Executive Summary Laporan Hasil Penelitian Kemudahan Peningkatan Pelayanan Jasa hukum HaKI di Bidang Merek*, DepkeH, Puslitbang, Jakarta, 1998.

biasa menjadi merek terkenal baru kemudian menjadi merek termashur, dan hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar perlu adanya upaya yang kontinyu untuk menjadikan merek menjadi termashur.

Untuk membedakan antara merek termashur dan merek terkenal memang sangat susah, bahkan simposium merek sedunia di Cannes, Prancis pada tanggal 5-8 Februari 1992 sangat sulit untuk merumuskan definisi untuk membedakan perbandingan antara *Well-known mark* dan *famaous mark*. Kesulitan tersebut menunjukan bahwa batas antara merek terkenal dan merek termashur sangat tipis sekali, karena keduanya sama-sama beranjak dari kekuatan pemasaran yang telah mendunia dengan reputasi internasional.

Perbedaan yang bisa dijadikan ukuran antara merek termashur dan merek terkenal diantaranya adalah konsumen yang mempergunakan merek tersebut. Merek terkenal ragamnya sangat banyak dan barangnya termasuk kebutuhan masyarakat umum serta merupakan hajat masyarakat luas dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, selain itu harganya juga terjangkau. Sedangkan merek termashur jenis barangnya termasuk barang yang eksklusif dan dipergunakan oleh masyarakat tertentu. Oleh karena itu sebuah merek yang bisa mencapai tataran sebagai merek termashur sangat sedikit karena membutuhkan waktu yang sangat lama.

Keterkaitan antara produk dan merek memang tidak dapat dilepaskan, sebab sebuah merek terkenal tanpa didukung kualitas produk yang baik maka akan menyebabkan merek tersebut menjadi rusak dan mengurangi kepercayaan konsumen yang pada akhirnya konsumen akan menjauhinya dan dengan sendirinya akan kehilangan pasar dan penggemar.

Satu hal yang perlu diperhatikan oleh merek terkenal adalah kualitas dari produk yang melekat padanya, karena tidak mungkin sebuah merek terkenal bergeser menjadi merek biasa. Keterkenalan merek terkenal bisa mengalami pasang surut, status dan derajatnya bisa menurun apabila pancaran kekuatannya menurun.

Merek terkenal yang telah turun derajatnya menjadi merek biasa maka akan susah bangkit kembali, lebih mudah merek biasa yang naik tingkat menjadi merek terkenal. Hal tersebut berkaitan dengan citra atau *image* yang telah ada di mata konsumen, oleh karena kalau merek terkenal ingin tetap bertahan tingkatnya maka harus menjaga citra atau *image* dari konsumen.

3). Merek Termashur

Tingkatan merek yang tertinggi adalah merek yang termashur atau biasa disebut "*famous Mark*"⁷⁷. Ukuran kemashurannya biasanya adalah sudah terkenal dan dipergunakan diseluruh dunia. Merek bisa menjadi merek termashur harus dilalui dahulu dari merek

⁷⁷ M. Yahya Harahap, Op. Cit. Hal. 85

c. Merek Yang Dapat Didaftarkan dan Tidak Dapat Didaftarkan

1). Merek Yang Dapat Didaftarkan

Merek yang merupakan hasil karya intelektual harus dihargai dan dilindungi, agar sebuah merek dapat dilindungi dan pemegangnya mendapatkan hak serta mendapatkan perlindungan maka merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Apabila sebuah merek telah didaftarkan dan pendaftarannya diterima, sejak saat itu lahir hak yang khusus diberikan kepada pemilik merek tersebut.

Pada dasarnya semua merek yang memenuhi syarat dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak atas merek. Diterima atau ditolaknya merek yang didaftarkan tergantung pada hasil pemeriksaan dari kantor merek. Yang terdiri dari pemeriksaan normatif maupun pemeriksaan secara substantif.

2). Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Permintaan pendaftaran merek apabila memenuhi syarat normatif dan secara substantif tidak ada masalah maka merek tersebut akan didaftar dalam daftar umum merek, tetapi apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka pendaftarannya tidak dapat diterima atau ditolak.

Sesuai dengan Pasal 5 (1) UU No. 15 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No. 14 tahun 1997, bahwa merek tidak dapat didaftar apabila mengandung unsur-unsur :

a). Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

b). Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;

Tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam suatu yang diperkenankan sebagai merek yang dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan baik khalayak umum maupun golongan tertentu, dilarang untuk didaftarkan sebagai sebuah merek.

c). Tidak memiliki daya pembeda ;

Bahwa merek yang tidak memiliki daya pembeda atau kurang kuat daya pembedanya dilarang untuk didaftar sebagai merek

d). Telah menjadi milik umum ;

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal.

e). Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya ;

Maksud pelarangan disini adalah agar konsumen tidak keliru dalam memilih produk, karena mungkin saja merek yang sama tetapi produknya berbeda.⁷⁸

Selain ketentuan di atas pendaftaran merek harus ditolak apabila mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis yang termasuk dalam satu kelas.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU No.15 Tahun 2001, Direktorat Jendral harus menolak pendaftaran sebuah merek apabila⁷⁹

- a). Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b). Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun Internasional, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.
- c). Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

2. Merek Terkenal

a. Pengertian Merek Terkenal.

Bahwa sudah menjadi kenyataan umum, suatu merek yang telah dipasarkan dimasyarakat akan bersaing untuk memperoleh konsumen sehingga akhirnya merek tersebut akan dikenal dan menjadi terkenal ditengah-tengah masyarakat. Perang pemasaran akan menjadi perang

⁷⁸ Warta Perundang-Undangan, Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta, 2001.

⁷⁹ Warta Perundang-Undangan, Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta, 2001.

antar merek, suatu persaingan demi dominasi merek, satu-satunya cara untuk menguasai adalah memiliki merek yang terkenal dikalangan konsumen atas jenis barang dari produk merek terkenal yang bersangkutan.

Untuk menjadikan merek menjadi merek terkenal diperlukan beberapa upaya atau tahapan yang harus dilalui diantaranya ;

- 1). Merek dikenal banyak orang (*Brand Awareness*).
- 2). Mempunyai asosiasi tertentu dibenak konsumen (*Brand Assosiation*).
- 3). Dipersepsi berkualitas baik (*Perceived Quality*).
- 4). Pembeli puas dan selalu setia pada merek (*Brand loyaliti*)⁸⁰

Ketika merek sudah menjadi dikenal banyak orang (*brand awareness*) maka hal tersebut dapat meningkat menjadi *top of mind* yaitu merek yang selalu diingat oleh masyarakat sehingga merek yang dikenal akan terus bertahan menjadi merek terkenal. Merek terkenal tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukungnya yaitu *Revenue, Asset, dan jumlah tenaga kerja dari perusahaan*⁸¹

Mengenai batasan atau pengertian merek terkenal sampai saat ini belum ada suatu pengertian atau batasan yang pasti mengenai merek terkenal, karena tiap-tiap negara mempunyai definisi dan kriteria sendiri apa yang dimaksud dengan merek terkenal itu.

⁸⁰ Mooryati Soedibyo, *Bagaimana Membentuk Merek Menjadi Merek Terkenal di Indonesia*, Makalah dalam Temu Wicara Merek Terkenal, Jakarta, 24 Pebruari 1998.

⁸¹ Mooryati Soedibyo, *Ibid*.

Kesulitan untuk menentukan pengertian mengenai merek terkenal karena belum adanya satu kesepakatan diantara negara-negara di dunia. Batasan merek terkenal secara limitatif terdapat dalam penjelasan pasal demi Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan :

“ Penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, disamping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.”

Selain pengertian yang ada dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) b UU No. 15 tahun 2001. Iman Sjahputra juga mendefinisikan Merek Terkenal yang hampir sama yaitu *“Suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek diberbagai negara”*⁸².

Pengertian merek terkenal yang ada dalam Pasal 6 UU No. 15 tahun 2001 maupun yang dikemukakan oleh Iman Syahputra nampaknya masih terlalu umum sehingga terkadang menimbulkan kebingungan dalam masyarakat maupun kerancuan bagi Kantor Merek dalam menentukan terkenal atau tidaknya suatu merek, kecuali merek tersebut sudah jelas-jelas dikenal oleh masyarakat umum.

⁸². Iman Sjahputra dkk, *Hukum Merek Baru Indonesia (Seluk Beluk Tanya Jawab Merek, Teori dan Praktek)*, Harvarindo, Jakarta, 1997, hal.20.

Untuk memberikan definisi mengenai merek terkenal memang tidak mudah, oleh karena itu Undang-Undang tidak memberikan definisi tetapi hanya memberikan kriteria, dari kriteria itupun masih mengandung istilah yang subyektif sehingga tidak terlepas dari sifat subyektifitas orang yang menilainya.⁸³

b. Kriteria Merek Terkenal.

Menentukan kriteria sebuah merek terkenal lebih banyak dilakukan daripada memberikan definisi apa itu merek terkenal. Di dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No. 14 tahun 1997 disebutkan kriteria dari merek terkenal adalah :

- 1). Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- 2). Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
- 3). Investasi dibeberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya,
- 4). Adanya bukti pendaftaran merek tersebut dibeberapa negara.
- 5). Adanya survei dari lembaga mandiri mengenai terkenal tidaknya suatu merek atas perintah Pengadilan Niaga.

⁸³ Rahimi Nahar, *Perlindungan Hukum Tentang Merek Terkenal*, Makalah Temu Wicara Tentang Merek Terkenal di Surabaya, 11 Februari 1999.

Kriteria yang disebutkan diatas menurut Kayatmo⁸⁴, masih kurang karena dalam menentukan suatu merek terkenal harus dilihat pula berapa *jumlah penjualan*, berapa *jumlah assetnya* dan berapa *jumlah tenaga kerja yang dipekerjakannya*, sehingga sebuah merek dinyatakan terkenal apabila telah didaftarkan lebih dari 3 (tiga) negara karena masalah pendaftaran hanya mencerminkan usaha proteksi oleh pemilik.

Menurut Insan Budi Maulana⁸⁵ ada beberapa hal utama dalam menentukan suatu merek menjadi *well-known mark* yaitu :

- 1). pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek tersebut.
- 2). Pengetahuan masyarakat terhadap promosi merek tersebut.
- 3). Perlindungan terhadap merek terdaftar (terkenal) diberikan pula terhadap barang atau jasa yang tidak serupa (tidak sejenis) apabila dapat menimbulkan kesan memiliki hubungan dan pemilik merek terdaftar itu dirugikan atas penggunaannya.

Dari hasil sidang kedua *Committee of Experts on well known mark* (WIPO), di Jenewa tanggal 28 - 31 Oktober 1996, memberikan kriteria merek terkenal yang ditawarkan ukurannya terletak pada ;

- 1). Konsumen atau calon konsumen barang/jasa yang bersangkutan.
- 2). Cara dan saluran pendistribusian barang/jasa yang bersangkutan.
- 3). Lama, jumlah dan luas wilayah geografis pemakaian merek bersangkutan.

⁸⁴ S. Kayatmo, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Merek, Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Halanya*, Makalah dalam Temu Wicara Bidang Merek Terkenal, Pebruari 1999.

⁸⁵ Insan Budi Maulana II, *Op. Cit.*, hal 7

- 4). Penguasaan pasar dari merek tersebut, baik di negara dimana perlindungan sedang diupayakan maupun di negara lain.⁸⁶

Terhadap kriteria tersebut diatas diperluas lagi pada sidang ketiga *Committee of Experts on well known mark* (WIPO), di Jenewa tanggal 22-23 Oktober 1997. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui keterkenalan sebuah merek adalah⁸⁷ :

Pertama, untuk mengukur keterkenalan merek ditentukan oleh jangka waktu (*duration*), jangkauan sebaran (*extent*) dan area wilayah (*geographical area*) penggunaan merek pada barang, khususnya melalui promosi merek termasuk iklan atau publikasi dan pameran.

Kedua, pangsa pasar (*market share*) merek di wilayah negara yang memberikan perlindungan terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal dan wilayah negara lainnya yang menjadi daerah pemasaran produk / jasa yang menggunakan merek tersebut.

Ketiga, kadar atau tingkat kekuatan pembeda yang melekat pada merek (*distinctiveness*), Hal ini berkaitan dengan daya tarik merek yang bersangkutan termasuk sifat rangsangan yang melekat dan tampil dalam merek tersebut. Kekuatan pembeda seperti ini penting untuk melanggengkan memori atau inggatan masyarakat terhadap merek.

Keempat, reputasi yang melekat pada merek yang bersangkutan. Selain berkaitan dengan eksklusifitas dan kualitas barang yang diberi

⁸⁶ Rahimi Nahar, Rahimi Nahar, *Perlindungan Hukum Tentang Merek Terkenal*, Makalah Temu Wicara Tentang Merek Terkenal di Surabaya, 11 Februari 1999.

⁸⁷ Henry Soelistyo Budi, *Pokok-Pokok Pikiran Disekitar Persoalan Merek Terkenal*, Makalah Temu Wicara Merek Terkenal, Jakarta, 27 Nopember 1997.

merek, reputasi juga berkaitan dengan pengguna atau konsumen produk bermerek.

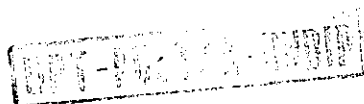
Kelima, luasnya jangkauan pendaftaran merek. Artinya, secara kuantitatif dapat berarti berapa banyak negara tempat merek tersebut telah terdaftar. Meskipun ukuran kuantitas ini agak berkesan semu dan *debatable*, tetapi sebagai kriteria, ukuran ini tidak berdiri sendiri, artinya harus dipertimbangkan bersama kriteria lainnya.

Keenam, Eksklusifitas yang diperoleh dari pendaftaran merek.. Kriteria ini lebih mengacu pada sifat eksklusifitas yang diperoleh merek karena mereknya didaftarkan dinegara-negara maju dan tidak di negara-negara befkembang.

Ketujuh, Luas dan intensitas penggunaan merek. Kriteria ini terutama berkaitan dengan luasnya pemasaran, dari suplai produksi yang sangat banyak, termasuk melalui jaringan industri yang diberi lisensi.

Kedelapan, eksklusifitas yang diperoleh dari pemakaian. Ukuran / kriteria ini didasarkan pada pemakaian merek untuk barang-barang berharga yang biasanya hanya diproduksi dalam jumlah yang terbatas.

Kesembilan, nilai komersial yang melekat pada merek. Sebagai kriteria, nilai komersial ini sebenarnya sangat bersifat relatif. Tinggi rendahnya nilai tersebut juga tidak dapat semata-mata diukur dari segi *as such*, tetapi berkaitan dengan kondisi lain yang melekat.



Kesepuluh, catatan mengenai kekuatan perlindungan terhadap merek yang bersangkutan. Selain menyangkut eksistensi dan integritas merek, kriteria ini juga berkaitan dengan popularitas merek dalam perdagangan.

Kesebelas, hasil dari putusan litigasi yang berkaitan dengan persoalan apakah merek tersebut merupakan merek terkenal. Kriteria ini dapat saja memberi justifikasi terhadap status. Namun begitu peradilan di negara manapun memiliki kebebasan untuk menentukan dan memutuskan sendiri nilainya.

Keduabelas, Ada atau tidaknya merek yang sama atau serupa yang sah terdaftar untuk barang/jasa yang sama atau sejenis yang dimiliki oleh orang selain pemilik merek yang mengakui merek sebagai merek terkenal. Kriteria ini sangat lemah kekuatannya sebagai parameter, sebab adanya kesamaan pada merek tersebut tidak selamanya mencerminkan keterkenalan merek yang kemudian ditiru oleh orang lain.

Selain hasil-hasil WIPO, kriteria mengenai merek terkenal dalam Pasal 43 (C) 1 dari Lanham Act Amerika Serikat yang diperbaharui disebutkan bahwa ⁸⁸:

⁸⁸ Cita Citrawinda Priapantja, Tinjauan Perbandingan Atas perlindungan Hukum Merek terkenal di Indonesia Dengan Negara-Negara Maju, Makalah dalam Temu Wicara Merek Terkenal, Lipo Karawaci, Tangerang, Maret 2000.

Pemilik merek terkenal berhak berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dianggap layak oleh pengadilan atas *injunction* terhadap penggunaan secara komersial suatu merek atau merek dagang dalam perdagangan yang dilakukan oleh orang lain, apabila penggunaan semacam itu dimulai setelah merek menjadi terkenal tersebut dan memperoleh keringanan lain yang serupa sebagaimana diatur dalam subsection ini.

Dalam menentukan apakah suatu merek memiliki daya pembeda dan terkenal, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti :

- 1). *The degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark.*
(Derajat dari sifat yang tak terpisahkan atau mempunyai sifat daya pembeda dari merek).
- 2). *The duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used.*
(Jangka waktu dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang berkaitan dengan barang dan jasa dari merek yang dipakai).
- 3). *The duration and extent of advertising and publicity of the mark.*
(Jangka waktu dan ruang lingkup dari pengiklanan dan publisitas dari merek tersebut).
- 4). *The geographical extent of the trading area in which the mark is used.*
(Ruang lingkup geografis dari daerah perdagangan dimana merek tersebut dipakai).
- 5). Jaringan perdagangan dari barang dan jasa dari merek yang dipakai
- 6). *The degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade of the mark's owner and the person against whom the injunction is sought.*
(Derajat pengakuan atas merek tersebut dari arena perdagangan dan jaringan perdagangan dari pemilik merek dan larangan terhadap orang atas pemakaian merek tersebut dilaksanakan).
- 7). Sifat umum dan ruang lingkup dari pemakaian merek yang sama oleh pihak ketiga.
- 8). *The existence of a registration under the act of March 3, 1981 or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.*
(Keberadaan dari pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang-Undang tertanggal 3 Maret 1981 atau Undang-Undang tertanggal 20 Februari 1905 atau pendaftaran pertama).

Hasil sidang WIPO tersebut diatas dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kriteria merek terkenal, karena sampai saat ini belum ada keputusan yang final dari WIPO mengenai kriteria merek terkenal.

Kriteria keterkenalan suatu merek memang sangat menentukan bagi suatu produk, tetapi dalam meninjau keterkenalan itu tidak hanya berpedoman pada pendekatan yang berskala internasional, karena peninjauan berskala internasional tidak selamanya tepat dan menguntungkan kalau diadakan pendekatan secara lokal, nasional ataupun regional.

Suatu merek mungkin secara internasional sebagai merek biasa, tidak memiliki kekuatan pemasaran, persentase hasil penjualannya sangat kecil, tetapi dalam pasaran lokal, nasional maupun regional mampu menguasai pasar. Berarti secara nasional atau regional ia berkedudukan sebagai merek terkenal (*well-known mark*). Oleh karena itu terhadap merek tersebut harus diberi hak perlindungan yang lebih besar dibanding dengan merek lain dikawasan nasional atau regional.

3. Industri Rumah Tangga

a. Pengertian

Industri secara umum dapat dibagi menjadi Industri besar, Industri menengah dan Industri kecil. Industri kecil dalam kenyataannya selalu identik dengan industri rumah tangga, Industri rumah tangga dalam

melaksanakan aktivitas usahanya sebagian besar berada di desa-desa menyerap banyak tenaga kerja.

Industri kecil⁸⁹ merupakan usaha yang penting, hal itu disadari oleh negara-negara yang sedang berkembang tak terkecuali negara Indonesia. Usaha kecil telah mendapat perhatian yang mengembirakan dari pemerintah dan masyarakat. Berbagai keringanan dan kemudahan disediakan dari tahun ke tahun dengan tujuan dapat merangsang dan membina pertumbuhan industri kecil disamping fasilitas-fasilitas lain seperti kemudahan dalam perizinan, kemudahan dalam pemberian kredit, bimbingan manajemen usaha, pelatihan sumber daya manusia (SDM), serta bimbingan yang bersifat teknis yang didapatkan oleh industri kecil.

Menurut Departemen Perindustrian, industri kecil atau industri rumah tangga adalah industri yang tingkat pertumbuhan dan penyebarannya pada umumnya berada di pedesaan (80%) dan sebagian berada diluar pedesaan (20%) dan merupakan industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan teknologi yang relatif sederhana.⁹⁰ Sedangkan menurut Irsan Ashari Saleh⁹¹ Industri rumah tangga adalah suatu unit usaha yang menyerap tenaga kerja antara lima sampai dengan 49 orang. Mengenai industri rumah tangga atau industri kecil Dawam

⁸⁹ Industri kecil banyak dipersamakan dengan usaha kecil, meskipun ada juga yang membedakannya, tetapi Undang-Undang No.9 Tahun 1995 menggunakan istilah Usaha Kecil.

⁹⁰ Pembinaan dan Pembangunan Industri Kecil, Departemen Perindustrian, Dirjen Industri kecil bekerja sama dengan JICA, 1988, hal. 1

⁹¹ Irsan Azhari Saleh, *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, LP3ES, Jakarta, 1986, hal 17

Raharjo berpendapat bahwa industri rumah tangga atau industri kecil adalah unit usaha yang sudah memakai sistem upahan tetapi belum memakai mesin dengan jumlah buruh kurang dari 50 orang.⁹²

Banyaknya pengertian mengenai industri rumah tangga atau industri kecil menunjukkan bahwa industri rumah tangga banyak menarik perhatian masyarakat, karena industri rumah tangga atau industri kecil dapat bertahan dalam suasana perekonomian yang bagaimanapun sebab industri kecil tidak perlu modal yang terlalu besar dan produknya banyak dibutuhkan masyarakat. Industri kecil dapat digolongkan ke dalam empat golongan sesuai SK Menteri Perindustrian Nomor 133/M/SK/8/1989 terdiri dari

- 1) Industri kecil yang mempunyai kaitan dengan industri menengah dan besar,
- 2) Industri kecil yang berdiri sendiri,
- 3) Industri kecil penghasil barang-barang seni,
- 4) Industri kecil yang mempunyai pasaran lokal bersifat pedesaan.

Empat golongan yang ada dalam SK Menteri perindustrian diperjelas dengan penjelasan menteri perindustrian yaitu :

- (1). Industri kecil yang mempunyai kaitan dengan industri menengah dan besar seperti :

- (a). Industri kecil yang menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh industri menengah ataupun industri besar,

⁹² . M. Dawam Raharjo, *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*, UI Press, hal 191.

- (b). Industri yang memerlukan produk-produk dari industri menengah dan besar baik sebagai bahan baku maupun bahan setengah jadi. Contohnya hasil produksi pabrik tekstil diperlukan sebagai bahan baku industri kecil dalam usaha konveksi,
 - (c). Industri yang memerlukan bahan-bahan ilmiah dari industri menengah dan industri besar untuk dipergunakan sebagai bahan baku,
 - (d). Industri kecil yang berdiri sendiri adalah industri yang menghasilkan barang-barang yang langsung dipakai konsumen. Industri kecil ini tidak mempunyai kaitan dengan industri lain.
 - (e). Industri penghasil barang-barang seni yaitu industri yang menghasilkan barang-barang sebagai hasil seni,
 - (f). Industri yang mempunyai pasaran lokal dan bersifat pedesaan ialah industri yang menghasilkan barang-barang yang jangkauan pemasarannya terbatas dan masih bersifat pedesaan.
- (2). Industri kecil yang berdiri sendiri ; industri yang menghasilkan barang-barang yang langsung dipakai konsumen.
- (3). Industri penghasil barang-barang seni yaitu ; industri yang menghasilkan barang-barang sebagai hasil seni.
- (4). Industri yang mempunyai pasaran lokal dan bersifat pedesaan ialah industri yang menghasilkan barang-barang yang jangkauannya pemasarannya terbatas dan masih bersifat pedesaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, disebutkan bahwa pemerintah melakukan pengaturan-pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap industri kecil untuk :

- 1) Mewujudkan perkembangan industri yang lebih kuat secara sehat dan berhasil guna.
- 2) Mengembangkan persaingan sehat dan mencegah persaingan yang tidak jujur.
- 3) Mencegah pemusatan dan penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.⁹³

Pengaturan diatas bertujuan untuk memperkuat struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri. Dengan adanya pengaturan terhadap industri, khususnya industri kecil secara tidak langsung akan memberikan iklim yang memungkinkan industri dapat berkembang, hal ini karena adanya pengukuhan dan pengakuan keberadaan hak serta wewenang berusaha.

Disamping batasan-batasan tadi yang juga dapat dijadikan ciri-ciri apakah suatu industri / usaha itu kecil/industri rumah tangga adalah ;

- a. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum,
- b. Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok,
- c. Usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang,

⁹³ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hal 266

- d. Usaha tidak memiliki karyawan,
- e. Modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi, atau
- f. Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya.⁹⁴

b. Kriteria Industri Rumah Tangga

Kriteria industri kecil atau usaha kecil dan industri rumah tangga, belum ada kesatuan masing-masing pihak menggunakan ukurannya sendiri-sendiri dalam memberikan kriteria. Industri rumah tangga pada umumnya mempunyai ciri-ciri antara lain :

- 1) Usaha yang dimiliki oleh perorangan dan tidak berbadan hukum
- 2) Memiliki karyawan sedikit
- 3) Menggunakan teknologi yang relatif sederhana.

Industri rumah tangga yang maju akan terus berkembang dan akan terus meningkat menjadi sebuah industri kecil atau usaha kecil yang mempunyai bentuk usaha atau berbadan hukum. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.150/M/SK/1995 tanggal 11 juni 1995 tentang tata cara pemberian izin perluasan, dalam Pasal 10 memberikan kriteria industri kecil sebagai berikut :

- 1) Nilai kekayaan perusahaan seluruhnya (total assets) tidak lebih dari Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai rumah dan tanah yang ditempati.

⁹⁴ Singgih Wibowo dkk, Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil, Pustaka Swadaya, Jakarta, 1999, hal.2-3.

2) Dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Kriteria dari Industri kecil / usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- b). Memiliki penjualan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- c). Milik warga negara Indonesia,
- d). Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar,
- e). Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum.

Dari kriteria maupun ciri-ciri diatas jelaslah bahwa industri rumah tangga atau industri kecil merupakan suatu usaha yang berorientasi pada bidang-bidang yang bersentuhan dengan masyarakat menengah kebawah dan mampu bertahan terhadap segala keadaan karena mempunyai modal yang kecil dan juga tenaga kerja yang tidak terlalu banyak tetapi produknya banyak diminati oleh konsumen.

4. Pemanfaatan Merek Terkenal

a. Peniruan Merek

Merek terkenal memang mempunyai pancaran aura maupun daya magnet yang besar, sehingga menimbulkan daya magis bagi siapa saja untuk memanfaatkannya, aura yang memancar mendorong orang untuk mengeksploitasinya, karena dengan menggunakan merek terkenal maka bayangan keuntungan sudah nampak, apabila orang tersebut menggunakan merek biasa., sehingga tidak jarang terjadi tindakan curang yang merugikan konsumen.

Tindakan pemanfaatan merek terkenal semakin banyak terjadi, apalagi sekarang memasuki era perdagangan bebas dimana kompetitor dari negara mana saja dapat masuk kesetiap negara. Merek terkenal dijadikan sebagai senjata monopoli pasar sehingga banyak terjadi perang iklan yang menggunakan merek terkenal sebagai ujung tombaknya. Semakin banyaknya iklan yang mempergunakan merek terkenal sebagai ujung tombaknya semakin besar pula hasrat pihak lain untuk memalsu atau meniru, dapat dikatakan pula bahwa semakin terkenalnya suatu merek akan semakin besar kemungkinan kerugian ekonomi yang akan dialami oleh pemiliknya.

Dari satu segi memang merek terkenal mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga menjadi aset harta kekayaan yang bernilai tinggi dengan daya kekuatan monopoli pasar yang dimilikinya, namun pada sisi yang lain merek terkenal sangat rawan menimbulkan kerugian

bagi pemiliknya. Merek terkenal juga sangat cepat untuk mendatangkan keuntungan kepada para pihak yang mempunyai itikad buruk untuk melakukan peniruan atau pemalsuan (*Passing off*).

Tindakan *passing off* merupakan tindakan yang mencoba untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan melanggar batas-batas etika bisnis, norma kesusilaan, norma hukum, cara yang biasa digunakan dalam *passing off* adalah memanfaatkan atau mendompleng atau memirip-miripkan pada merek terkenal yang telah mempunyai reputasi yang baik (*good will*) dan mempunyai keterikatan emosional dengan konsumennya⁹⁵.

Pemalsuan merek⁹⁶ dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

1) Pemalsuan secara klasik "*Quasi legitimate*"

Yaitu dengan cara tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan nama sebuah perusahaan yang menggunakan merek terkenal oleh sebuah perusahaan yang lain. Seolah-olah dia mempercayai hak dan kedudukan yang sah karena benar-benar mirip betul dengan merek perusahaan yang disalahgunakan sedemikian rupa sehingga lihaihnya penyalahgunaan tersebut, karena dibarengi dengan strategi pemasaran yang dapat menyingkirkan barang dan menghambat kelancaran pemasaran merek semula. Biasa dengan jalan meyakinkan para agen bahwa apa yang ditawarkan adalah sama dengan barang perusahaan produsen semula (asli).

⁹⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. Cit. Hal 235.

⁹⁶ M. Yahya Harahap, Op. Cit. Hal. 100

2) **Penyalahgunaan klasik berupa pemalsuan secara gelap**
(*Clandestine Counterfeiting*)

Bentuk pemalsuan ini tidak terang-terangan bergerak secara besar-besaran seperti pemalsuan quasi-legitimasi. Penjual dan pemasarannya ditujukan kepada lapisan pejalan kaki yang dilakukan oleh pengecer pada malam hari (*Fly by night retailers*). Pada umumnya kelompok pemalsuan merek secara gelap, dilakukan secara terorganisir dan profesional. Sulit untuk membongkar atau melacaknya. Karena dengan cepat menghilangkan jejak dan bukti pemalsuan, barang-barang yang mereka palsukan disebarkan secara gelap dengan cara menyelundupkan ke berbagai kawasan. Pemalsuan yang seperti ini disebut juga "*Under a cover of darkness*".

3) **Dengan cara "*Rapping off*"**

Cara ini dilakukan dengan tindakan merobek label merek produksi barang terkenal dan berkualitas tinggi, kemudian merek tersebut dipergunakan terhadap barang produksi lain yang berkualitas rendah. Namun oleh karena merek yang tertera adalah merek-merek yang sudah terkenal berkualitas tinggi, orang terperdaya dan mempercayainya berasal dari produsen semula. Dapat diperkirakan, cara pemalsuan seperti ini memerlukan kegiatan operasional yang masak dan terorganisasi. Selain dari pada itu umumnya cara ini dipergunakan terhadap jenis merek yang termashur yang mempunyai

harga tinggi. Cara pemalsuan ini bisa terjadi pada barang impor. Sebelum barang di impor oleh importir, dicuri atau ditirunya label merek terkenal untuk ditempelkan kepada barang yang rendah kualitasnya.

4) Pemalsuan Merek gadungan melalui alat teknologi canggih.

Melalui bantuan alat teknologi canggih, sangat mudah meniru suatu label merek terkenal karena dengan peralatan modern, pemalsu dapat meniru dan mengcopy secara sempurna suatu merek seperti tanpa cacat, apalagi jika merek yang dibuat oleh pemalsu hampir mirip dengan merek terkenal aslinya. Pemalsu dengan teknologi canggih dapat menambah imbuhan atau mengurangi produknya sehingga persis dengan merek yang dipalsu, dan dengan cara ini pemalsu berhasil memasarkan dan menjual produknya seolah-olah produknya adalah produk barang merek terkenal dan bermutu tinggi.

b. Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan

Salah satu cara untuk memanfaatkan sebuah merek yang sudah mempunyai reputasi adalah dengan membuat merek yang sama dengan merek terkenal. Persamaan yang sering dilakukan meliputi sama pada pokoknya atau keseluruhan, sehingga dari persamaan itu terkadang menyesatkan konsumen. Persamaan seringkali menimbulkan masalah hal ini dikarenakan antara kantor merek, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung berbeda pendapat dalam menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan suatu merek.

Bila dilihat dari sisi kepentingannya antar pemilik merek dan konsumen nampak sekali perbedaannya, kalau dari **sisi pemilik merek atau produsen**, merek berfungsi sebagai tanda pengenal atas kepemilikan suatu merek yang selalu menjaga kualitas tertentu, juga untuk tidak diganggu gugat dalam membina hubungan baik dengan para konsumen melalui kegiatan pemasaran yang telah dilakukan berkaitan dengan mereknya dan harapan untuk mempertahankan langganan tetap pada masa mendatang. Kepentingan ini terjamin oleh dikenalnya merek oleh masyarakat konsumen sebagai merek dari barang-barang atau jasa yang bermutu baik yang diproduksi oleh pemilik merek yang bersangkutan. Kalau dilihat dari **sisi konsumen**, merek berfungsi sebagai sarana atau penuntun untuk memilih produk tertentu.⁹⁷ Jika seseorang berniat membeli suatu produk maka dalam benak orang teresbut akan terpikir tentang ukuran, berat, warna, rasa, kehandalan dan faktor-faktor lain yang menguntungkan sehingga orang tersebut memutuskan untuk memilih yang terbaik.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika merek yang sudah terkenal adalah aset termahal perusahaan yang merupakan alat/sarana untuk meraup keuntungan. Di pihak lain semakin termashur suatu merek semakin besar kemungkinan ditiru pihak lain.

⁹⁷ Amalia Roosseno, Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Dunia Perdagangan dan Upaya Penerapannya, Makalah dalam temu wicara tentang persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan untuk barang/jasa sejenis dalam satu kelas, Jakarta, Desember 1998.

Peniruan ini dapat berupa penjiplakan langsung secara utuh (*persamaan pada keseluruhannya*) dan dapat pula meniru sebagian (*persamaan pada pokoknya*).

Persamaan pada pokok atau keseluruhan suatu merek dapat kita temukan dalam Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001, mengenai perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1997 antar lain dalam :

Pasal 6 (1) a tentang penolakan permohonan pendaftaran Merek apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Pasal 6 (1) b mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pasal 37 (2) tentang penolakan permohonan perpanjangan oleh Direktorat jendral, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain.

Pasal 68 (1) tentang gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 76 (1) tentang Gugatan pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Jika diperhatikan dalam pasal-pasal tersebut diatas nampak jelas persoalan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan suatu merek sangat berperan dalam menentukan ada tidaknya perlindungan hukum terhadap merek yang bersangkutan.

Menurut Penjelasan Pasal 6 (1) huruf a UU Merek yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek

yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.⁹⁸ Mengenai masalah persamaan ini ada kesan bersifat subyektif yaitu dalam menentukan adanya persamaan mengenai bentuk, penempatan dan bunyi ucapan yang dapat dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya, akibat adanya sifat subyektif tersebut menimbulkan adanya perbedaan pendapat diantara lembaga-lembaga yang berkompeten untuk memeriksa keabsahan suatu merek.⁹⁹

Persamaan merek pada dasarnya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan pendaftaran merek (bisa tidaknya suatu merek didaftar di kantor merek). Yang kedua adalah untuk menentukan sejauh mana telah terjadi pelanggaran terhadap merek.¹⁰⁰

Konflik kepentingan yang paling sering terjadi antara pemilik merek baru dengan pemilik merek lama, adalah adanya naluri manusia untuk “belajar dengan meniru” yang terbawa dalam kegiatan perdagangan. Pengusaha yang memilih merek baru tidak dapat melepaskan diri sama sekali dari ciri-ciri khas yang ada pada merek lama yang sudah memimpin/menguasai pasaran, adanya perbedaan persepsi tentang persamaan pada pokoknya ini yang terkadang menimbulkan

⁹⁸ Warta perundang-undangan, Kantor Berita Nasional, Antara, Jakarta, 2001.

⁹⁹ Amalia Rooseno, Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Dunia Perdagangan dan Upaya Penerapannya, Makalah dalam temu wicara tentang persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan untuk barang/jasa sejenis dalam satu kelas, Jakarta, Desember 1998..

¹⁰⁰ Amalia Rooseno, Ibid.

permasalahan karena masing-masing pihak akan mendalilkan bahwa mereknyalah yang ditiru .

Penilaian tentang persamaan pada pokonya lebih sulit ditentukan dari pada persamaan pada keseluruhannya, oleh karena adanya banyak faktor dan keadaan yang harus dipertimbangkan. Secara umum faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang harus diperhatikan antara lain ;

- 1) Kesan mengenai merek tersebut dalam ingatan para pembeli yang pada umumnya hanya mengingat ciri-cirinya secara sepintas lalu. Merek-merek itu diingat berdasarkan kesannya secara keseluruhan atau berdasarkan bagian yang mencolok atau ciri-ciri utamanya saja dan bukan berdasarkan ingatan yang sempurna sampai mendetail.
- 2) Penilaian berdasarkan penglihatan mata untuk merek-merek yang mengandung gambar-gambar, dan yang berdasarkan bnyi ucapan serta arti kata-kata yang membentuk merek tersebut merupakan faktor penting untuk menentukan adanya persamaan.
- 3) Merek-merek tersebut harus dinilai sebagai suatu kesatuan dan bukan dibandingkan bagian demi bagian. Untuk itu merek-merek tersebut harus dinilai secara terpisah, tidak bisa bersama-sama sekaligus secara sebelah menyebelah.
- 4) Merek-merek tersebut harus dinilai dalam bentuk yang dipakai sebenarnya dipasaran, tidak hanya dalam bentuk yang diajukan dalam permintaan pendaftarannya ke kantor . merek, dan dengan

mempertimbangkan kemungkinan menjadi buram atau rusak dalam pemakaian yang sebenarnya.

- 5) Harus diperhatikan pula keadaan-keadaan yang berhubungan dengan merek tersebut dalam praktek perdagangan, yaitu keadaan pasar, keadaan para langganannya, pesanan-pesanan lisan melalui telepon atau pesanan tertulis, banyak sedikitnya merek-merek lain yang serupa dan lain-lain keadaan yang relevan.
- 6) Bukan perbedaan antara merek-merek itu yang perlu diperhatikan, melainkan persamaan-persamaan yang ada.¹⁰¹

Untuk menganalisa suatu merek mempunyai persamaan atau tidak dikenal adanya dua teori yaitu teori *Holistik* dan teori *Dominasi*.¹⁰² Menurut **Teori Holistik**, bahwa untuk menentukan persamaan suatu merek dengan merek lainnya maka harus dilihat secara holistik atau keseluruhan artinya segala elemen dan unsur yang ada dalam etiket merek ikut dibandingkan baik itu berupa kata atau lukisan, jika secara keseluruhan mempunyai persamaan maka permohonan merek harus ditolak. Sedangkan menurut **Teori Dominasi**, maka unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur yang dominan diantara kedua merek tersebut.

¹⁰¹ Gunawan Suryomurcitro, Perbedaan Persepsi tentang Persamaan Pada Pokoknya Dalam Peredaran Merek dan Pemecahannya, Makalah temu Wicara tentang persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan untuk barang/jasa sejenis dalam satu kelas, Jakarta, Desember 1998.

¹⁰² Amalia Roosseno, Kriteria Persamaan Pada Pokoknya dalam Dunia Perdagangan dan Upaya Penerapannya, Makalah dalam temu wicara tentang persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan untuk barang/jasa sejenis dalam satu kelas, Jakarta, Desember 1998..

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan kriteriannya tidak hanya seperti yang tercantum dalam Pasal 6 (1) huruf a yaitu adanya kemiripan sehingga menimbulkan kesan ;

- (a). sama dalam bentuk,
- (b). sama dalam komposisi,
- (c). sama dalam unsur-unsur,
- (d). sama dalam kombinasi,
- (e). sama dalam bunyi,
- (f). sama dalam ucapan.¹⁰³

Selain adanya kesan seperti yang tersebut diatas, untuk mengetahui adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan juga perlu diperhatikan pada ;

- (a). persamaan arti
- (b). persamaan salah satu unsur
- (c). nama orang sebagai merek
- (d). merek yang terdiri dari dua kata atau lebih yang memiliki satu pengertian.

Dalam *World Trade Mark Symposium Cannes*, Perancis, dikemukakan faktor-faktor persamaan merek antara lain :

- 1) persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)
- 2) Persamaan bunyi (*sound similarity*)
- 3) Persamaan pengertian atau Konotasi (*conotation similarity*).
- 4) Persamaan kesan dalam Perdagangan (*similarity in commercial impression*).
- 5) Persamaan jalur perdagangan (*trade channel similarity*).¹⁰⁴

¹⁰³ M.Yahya Harahap, *Loc.Cit.* hal. 284

¹⁰⁴ Materi Pelatihan Merek Terkenal, Kriteria Persamaan pada Pokonya Maupun Keseluruhannya dan Kriteria Persamaan Jenis Barang, Jakarta, 1998.

Mengenai persamaan pada pokoknya, Sudargo Gautama¹⁰⁵, mengatakan bahwa tujuan dari pada undang-undang merek pertama-tama ialah untuk mencegah kemungkinan timbulnya kekeliruan pada khalayak ramai tentang pemakaian merek itu.

Maka sejalan dengan tujuan ini, soal mengenai persamaan pada pokoknya antara merek-merek harus ditentukan pula sesuai dengan pegangan, apabila sesuatu merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai bagi barang-barang sejenis, maka dianggap ada persamaan pada pokoknya.

Persamaan pada pokok atau keseluruhan memang menimbulkan persoalan yang memerlukan perhatian ekstra, karena hampir semua sengketa mengenai merek berkaitan dengan masalah persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, selain itu banyaknya persamaan/peniruan merek di dalam praktek salah satunya dikarenakan adanya fanatisme dari konsumen¹⁰⁶, apalagi jika berkaitan dengan merek-merek yang sudah terkenal.

Para produsen baru meniru merek atau kemasan produk lain yang sudah mempunyai langganan tetap dan konsumen yang fanatik karena khawatir produknya tidak laku karena mereknya belum terkenal.

¹⁰⁵ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hal.84.

¹⁰⁶ Gunawan Suryomurcitro, Gunawan Suryomurcitro, Perbedaan Persepsi tentang Persamaan Pada Pokoknya Dalam Peredaran Merek dan Pemecahannya, Makalah temu Wicara tentang persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan untuk barang/jasa sejenis dalam satu kelas, Jakarta, Desember 1998

Dalam keadaan yang demikian obyektifitas seseorang dapat menjadi kabur dan persepsinya tentang persamaan pada pokoknya antara merek-merek menjadi kurang baik dan menjadi sangat subyektif. Dalam melakukan suatu penilaian.

c. Merek-Merek yang menjadi Sasaran Pemalsuan

Dalam perdagangan bebas salah satu alat dan senjata untuk menguasai pasar adalah dengan menggunakan merek. Setiap merek yang telah memiliki reputasi yang tinggi dan mempunyai konsumen yang tetap serta telah memiliki ikatan batin yang kuat dengan konsumen sangat besar resikonya. Resiko yang sangat besar tersebut karena memang merek yang terkenal menjanjikan keuntungan dibandingkan apabila mempergunakan mereknya sendiri (merek biasa).

Sasaran utama pemalsuan merek adalah merek-merek yang sudah terkenal atau merek yang sudah termashur, karena bagaimanapun suatu merek yang sudah terkenal atau merek yang termashur mempunyai reputasi yang tinggi serta good will yang menjadikannya lambang gaya hidup. Merek yang mempunyai derajat tinggi dengan sendirinya mempunyai nilai jual yang tinggi karena menjadi pilihan konsumen dimanapun berada, selain itu juga menjadi asset kekayaan perusahaan yang bernilai sangat besar sebab dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dalam jumlah yang besar pula. Fenomena yang dimiliki oleh merek yang sudah terkenal dan sudah termashur tidak dimiliki oleh

merek yang biasa, karena hal itulah maka banyak pihak memotong jalan untuk mendapatkan keuntungan dengan memalsu merek-merek yang sudah terkenal dan termashur

5. Aspek Perlindungan Konsumen dalam Pemanfaatan Merek Terkenal

a. Pengertian Konsumen

Perlindungan konsumen adalah jaminan perlindungan baik yang bersifat pencegahan atau tindakan terhadap kemungkinan perbuatan produsen, distributor barang atau penyedia jasa yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, keyakinan, kebiasaan atau hukum yang merugikan konsumen sebagai pemakai barang atau jasa tersebut. Dari pemaparan diatas maka perlindungan konsumen dalam sistem hukum diperlukan paling sedikit dua hal untuk ditinjau :

- 1) pencegahan atau tindakan terhadap kemungkinan perbuatan produsen, dan
- 2) perlindungan pada pemakai jasa atau barang tersebut.¹⁰⁷

Dalam dimensi hukum, masalah perlindungan konsumen tidak dapat dilepaskan mengenai hubungan antara individu, masyarakat dengan pemerintah. Kepentingan konsumen merupakan kepentingan yang bersifat individual, untuk itu ada aturan-aturan hukum yang tersedia untuk memberi hak kepada para konsumen untuk menuntut

¹⁰⁷ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen -Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hal 13.

pertanggungjawaban hukum, *misalnya* ; menuntut ganti rugi apabila merasa dirugikan oleh produsen atau distributor barang atau jasa.

Konsumen (*consumer*) secara harafiah berarti “seseorang yang membeli atau menggunakan barang/jasa. Berdasarkan arti harafiah ini, maka dapat diambil batasan untuk mengartikan konsumen sebagai berikut “setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegunaan tertentu”. Setiap orang disini dapat diartikan sebagai orang ataupun badan hukum, konsumen dapat dibagi menjadi dua jenis :

- (1).konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan komersial, atau
- (2).konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan diri sendiri dan non komersial.¹⁰⁸

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan, bahwa konsumen adalah :

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan”.

Mengenai konsumen dikenal adanya *konsumen akhir* dan *konsumen antara*, konsumen akhir yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk keperluan komersial, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang

¹⁰⁸ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hal.13-14. (selanjutnya disebut Az. Nasution I)

menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.¹⁰⁹

Perlunya diketengahkan bahwa konsumen yang menjadi bahasan disini adalah **konsumen akhir** (*end user*).

b. Hak-Hak dan Kepentingan Konsumen.

Dalam Alenia ke empat Pembukaan UUD 1945 termaktub kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Pengertian segenap bangsa ini, tentu meliputi seluruh bangsa Indonesia dalam berbagai kualitas yang mereka miliki, baik mereka itu penguasa, pengusaha maupun sebagai konsumen.

Pada dasarnya seluruh rakyat adalah konsumen yakni pengguna atau pemakai barang dan atau jasa kebutuhan hidup, karena sekalipun seorang produsen, dia juga merupakan konsumen dari produk yang lain. Oleh karena itu semua hak dan kepentingan rakyat yang berkaitan dengan penggunaan barang dan atau jasa adalah hak dan kepentingan konsumen. Dengan demikian melindungi hak dan kepentingan konsumen merupakan wujud perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia.¹¹⁰

¹⁰⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001 hal 14.

¹¹⁰ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Hal 65. (selanjutnya Disebut Az. Nasution II)

Secara khusus wujud kepentingan konsumen itu antar lain terlihat dalam bentuk hak-hak konsumen. Presiden John F Kennedy¹¹¹ merupakan orang yang pertama kali mencanangkan hak-hak konsumen yang kemudian dikenal sebagai *Consumer Bill of Rights* dengan formulasi sebagai berikut :

- 1) Hak keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak atas informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak memilih (*the right to choice*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Kemudian hak-hak konsumen tersebut meluas lagi dengan ditambah dengan :

- 1) Hak atas lingkungan hidup¹¹²

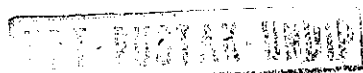
Secara rinci kepentingan konsumen termuat dalam Resolusi PBB No.39/248 tahun 1985. Dalam *Guidelines for Consumer Protection* bagian III (*general Principles*), angka 3 digariskan kepentingan konsumen (*legitimate Needs*) antara lain¹¹³ :

- (a). Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan.
- (b). Promosi dan perlindungan dan kepentingan sosial ekonomi konsumen.

¹¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.* Hal 27

¹¹² Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (buku kedua)*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, hal 199.

¹¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.* Hal.28.



- (c). Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- (d). Pendidikan konsumen
- (e). Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif,
- (f). Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut dapat disimpulkan perlindungan yang dibutuhkan konsumen adalah perlindungan atas kepentingan-kepentingannya.

Kepentingan konsumen menurut A.Z. Nasution pada pokoknya dikelompokkan atas :¹¹⁴

- a). Kepentingan fisik
- b). Kepentingan sosial ekonomi, dan
- c). Kepentingan perlindungan hukum.

Ad. a). Kepentingan Fisik.

Kepentingan fisik konsumen yang dimaksud adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa mereka, dalam penggunaan barang atau jasa bagi konsumen.

¹¹⁴ Az. Nasution II, *Op. Cit.*, hal 78.

Dalam hal ini, berarti setiap barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh produsen haruslah dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan tidak boleh menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwa.

Ad. b). Kepentingan Sosial Ekonomi.

Kepentingan sosial ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan atau jasa kebutuhan hidup mereka. Hasil optimal bagi konsumen dapat dicapai apabila konsumen dalam membeli kebutuhan hidupnya memperoleh barang atau jasa yang senilai dengan harga yang harus dibayarnya. Contohnya apabila ia bermaksud membeli celana jeans merek levi's yang berharga Rp. 200.000,-, maka yang harus didapatkan adalah celana jeans merek levi's yang asli bukan celana jeans levi's yang palsu.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka sepanjang menyangkut barang atau jasa tersebut haruslah terdapat :

- (1). Informasi yang informatif.
- (2). Kondisi mekanisme pasar yang terkendali untuk menetapkan pilihan.

- (3).Proses hukum dan atau administrasi keluhan konsumen bagi konsumen atau organisasinya dimuat dalam sistem hukum untuk penanggulangan keluhan/kerugian konsumen,
- (4).Keadaan lingkungan hidup yang mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga.

Ad. c). Kepentingan Perlindungan Hukum

Yang dimaksud dengan perlindungan kepentingan hukum dalam hal ini adalah diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur dan melindungi konsumen. Peraturan tersebut tidak boleh hanya sekedar lampiran saja dari pokok permasalahan yang diatur.

Kepentingan-kepentingan konsumen sebagaimana terurai diatas dapat diwujudkan dalam bentuk berbagai hak-hak konsumen yang ada dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban baik konsumen maupun produsen termuat secara rinci dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 meliputi :

- 1) Hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No.8 tahun 1999 antara lain :
 - (a).Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
 - (b).Hak untuk memiliki barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- (c). Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
 - (d). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - (e). Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - (f). Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,
 - (g). Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
 - (h). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
 - (i). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.8 tahun 1999 antara lain :
- (a). Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
 - (b). Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
 - (c). Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,

(d).Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3) Hak-hak Pelaku Usaha yang diatur dalam Pasal 6 UU No.8 tahun 1999 antara lain :

(a).Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,

(b).Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

(c).Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

(d).Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,

(e).Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4) Kewajiban Pelaku Usaha yang diatur dalam Pasal 7UU No.8 tahun 1999 antara lain :

(a).Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

(b).Memberikan informasi yang benar,jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

- (c). Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (d). Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- (e). Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- (f). Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- (g). Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasar atas hak-hak dan kepentingan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran hak merek akan menyebabkan kepentingan sosial ekonomi konsumen tidak terpenuhi. Dalam hal ini telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yakni hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang harus dibayar untuk itu dan hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang.

Kalau dilihat dari sisi pelaku usaha, apabila melakukan tindakan tidak jujur, berarti pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Apabila konsumen menderita kerugian akibat memanfaatkan barang yang dibelinya maka pelaku usaha dapat dibebani tanggungjawab untuk membayar ganti rugi.

c. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk-Produk Industri Rumah Tangga.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen dengan memberikan kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang yang diperolehnya dipasar. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut mencakup berbagai aspek sehubungan dengan adanya hak-hak konsumen dalam suatu transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemanfaatan merek-merek terkenal pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan yaitu : dari sisi ketentuan peraturan internasional dan dari ketentuan peraturan nasional..

Dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001, dirumuskan bahwa permohonan merek harus di tolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang berada dalam satu kelas. Perlindungan terhadap konsumen dalam bidang Merek dapat kita lihat juga dalam beberapa jurisprudensi putusan Mahkamah Agung, dimana dalam memutuskan sengketa tersebut salah satu pegangan utamanya didasarkan

pada ada tidaknya persamaan antara merek, baik persamaan secara keseluruhan ataupun persamaan pada pokoknya.

Selain masalah persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, perlindungan terhadap konsumen adalah adanya keharusan untuk selalu beritikad baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 bahwa “merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Prinsip itikad baik ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa mengenai merek.

Dengan adanya prinsip-prinsip perlindungan terhadap merek menunjukkan adanya keseriusan dari negara untuk memberikan perlindungan kepada pemilik hak dari berbagai itikad buruk pihak-pihak yang memanfaatkan merek milik orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL

1. Aturan-Aturan Mengenai Merek Terkenal

Aturan – aturan mengenai merek terkenal baik secara nasional maupun Internasional sangat banyak, aturan-aturan tersebut mempunyai tujuan untuk melindungi pemilik merek dari berbagai tindakan yang akan merugikan pemiliknya. Perlindungan yang diatur dalam berbagai aturan merek tersebut bisa secara preventif maupun secara represif.

a. Nasional

Secara Nasional Indonesia sudah mempunyai aturan mengenai merek sejak jaman kolonial sampai sekarang sudah ada beberapa aturan mengenai merek yang terus disesuaikan dengan perkembangan yang ada baik secara nasional maupun secara Internasional sesuai dengan tuntutan jaman.

Beberapa aturan mengenai merek yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai sekarang secara Nasional antara lain :

- 1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-HC.02.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Terkenal Milik Orang lain atau Milik Badan Lain
- 2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Terkenal Milik Orang lain atau Milik Badan Lain
- 3) Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek
- 4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
- 5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Merek
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek.
- 9) Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri dan Pendirian Organisasi Badan kekayaan Intelektual Dunia.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1992 tentang Pengesahan Pejanjian Hukum Merek
- 11) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 12.M.02-HC 01.10 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Merek

b. Internasional

- 1) Konvensi Paris 20 Maret 1883 yang mengatur tentang Hak Milik Perindustrian (*Paris Convention of The Protection Of Industrial Property*)
- 2) *Madrid Agreement Concerning The Represion Of False Indication Of Origin*, 14 April 1981. Perjanjian Madrid untuk menghindari pemberitahuan asal barang secara palsu.
- 3) *Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Trade Mark*, 14 April 1981 (Perjanjian Madrid mengenai Pendaftaran Internasional Registrasi Merek-Merek).
- 4) *Nice Agreement Concerning The International Clasification Of Good and service to Which Trade Mark Apply*, 15 juni 1957). Perjanjian Nice mengenai Klasifikasi Internasional berkenaan dengan Merek.

- 5) *Lisabon Agreement Concerning The Protection and The International Registration Of Declaration Of origin*, 31 oktober 1938. Perjanjian Lisabon mengenai Perlindungan Pendaftaran Internasional mengenai asal usul daripada barang.

2. Stelsel Perlindungan Hukum

a. Stelsel Deklaratif

Pada stelsel deklaratif perlindungan hukum hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama (*First to Use*).¹¹⁵ Barang siapa yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemakaian pertama atas suatu merek, maka ia berhak atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran merek bukanlah merupakan kewajiban. Pendaftaran merek pada stelsel deklaratif tidak menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkutan hukum (*rechtvermoeden*)¹¹⁶.

Pendaftaran merek dalam stelsel ini sifatnya hanya merupakan suatu kebutuhan administrasi dengan tujuan jika terjadi sengketa di pengadilan maka bukti pendaftaran itu dapat dijadikan alat bukti. Fungsi pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa yang mendaftarkan tersebut sebagai pemilik hak atas merek.

Dengan demikian pada stelsel ini pendaftaran merek sifatnya suka rela, karena bukti tentang siapa yang berhak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama. Yang dimaksud dengan yang memakai pertama

¹¹⁵ RM. Suryodiningat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1975. Hal. 10

¹¹⁶ M.Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.* Hal. 173

disini adalah tidak ada orang lain yang memakainya terlebih dulu. Karena pendaftaran merek sifatnya sukarela, maka petugas pendaftaran merek bersifat pasif artinya setiap pendaftaran merek diterima dengan tidak ada penyelidikan mengenai siapa pemilik yang sebenarnya atas suatu merek.

Kantor merek tidak menyelidiki siapa sebenarnya yang merupakan pemilik merek yang bersangkutan. Yang dilihat hanyalah hal-hal yang bersifat formal, sehingga surat permohonan pendaftaran hanya dilihat dari tanggal pengajuannya.

Jika dilihat pada register merek, merek yang bersangkutan belum didaftar, maka pendaftarannya langsung diterima. Pada stelsel deklaratif seperti ini tidak ada proses pengumuman yang dilakukan oleh Kantor Merek sebelum mendaftarkan suatu merek, sehingga masyarakat luar tidak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran suatu merek.

Pendaftaran merek yang telah diterima suatu saat dapat digugurkan jika dikemudian hari terdapat orang yang dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemakaian pertama atas suatu merek berdasarkan bukti-bukti yang ada. jika terjadi demikian, maka merek yang telah di daftar tersebut akan digugurkan sehingga fungsi pendaftaran menjadi tidak bermanfaat.

Hal ini pernah terjadi pada perkara "Tancho". Dalam perkara "Tancho" tersebut pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia karena dipandang bertindak tidak dengan itikad baik telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Nomor 677/K/Sip/1972

tanggal 13 Desember 1972. dinyatakan bahwa perusahaan Jepang adalah yang sebenarnya pertama-tama memakai merek tersebut dan yang berhak atas merek "Tancho", sedangkan pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia telah dibatalkan dan di coret dari Daftar Umum Merek. Inilah yang membuktikan bahwa stelsel deklaratif kurang memberikan kepastian hukum.

Oleh karena itu, menurut Djoko Prakoso¹¹⁷ pendaftaran itu tidak menciptakan hak atas merek, melainkan seolah-olah hanya menegaskan atau menerangkan bahwa orang yang mendaftarkan merek itu dianggap seolah-olah benar-benar orang yang telah memakai merek itu terlebih dahulu dan karenanya yang berhak atas merek itu.

Stelsel deklaratif ini pernah diterapkan ketika berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Karena dipandang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 yang menganut stelsel konstitutif.

b. Stelsel Konstitutif

Pada stelsel konstitutif ini perlindungan hukum hak merek didasarkan atas pendaftaran suatu merek (*first to file principle*)¹¹⁸. Barang siapa yang mendaftarkan suatu merek untuk pertama kalinya, dan diterima maka ia yang paling berhak atas suatu merek. Karena pendaftaran menimbulkan hak atas suatu merek, maka agar suatu merek

¹¹⁷ Djoko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal.15

¹¹⁸ Insan Budi Maulana I, *Op. Cit.* Hal 5

dilindungi oleh hukum merek tersebut harus didaftarkan oleh pemiliknya. Jika tidak didaftarkan tidak akan dilindungi. Dengan demikian pendaftaran tersebut sifatnya wajib.

Pendaftaran tersebut menimbulkan hak atas merek. Siapa yang mendaftar dahulu mempunyai hak lebih utama dari yang lain, dengan syarat pendaftarannya diterima oleh Kantor Merek setelah melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Merek. Dalam sistem ini, petugas pendaftaran merek harus bersifat aktif artinya suatu permohonan pendaftaran merek tidak secara otomatis didaftar. Kalau permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka permohonan pendaftaran tersebut akan ditolak.

Sebelum suatu merek didaftar, terlebih dulu diadakan pengumuman tentang permohonan pendaftaran merek dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengajukan keberatan apakah permohonan pendaftaran suatu merek mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek miliknya, atau secara umum merek tersebut bertentangan dengan syarat formil dan materiil.

Jika terdapat keberatan, maka keberatan tersebut disampaikan kepada pemohon pendaftaran hak atas merek. Sebaliknya pemohon dapat mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Selanjutnya keberatan dan sanggahan tersebut akan

dijadikan dasar pertimbangan bagi Kantor Merek untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan apakah tanda yang didaftarkan tersebut dapat diterima sebagai merek dengan memperhatikan persyaratan formil dan materiil serta keberatan dan sanggahan, yang diajukan oleh masyarakat dan pemohon pendaftaran merek.

Hasil pemeriksaan tersebut pada akhirnya dapat berupa bahwa permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan diterima atau ditolak pendaftarannya jika diterima, maka merek tersebut akan didaftar dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Selanjutnya kepada pemohon diberikan sertifikat merek.

Sebaliknya jika permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Merek, pemohon dapat mengajukan permintaan banding secara tertulis pada Komisi Banding Merek. Permintaan tersebut diajukan dengan mengulangi secara lengkap keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

Atas permintaan banding tersebut. Komisi Banding Merek harus membuat keputusan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan dan keputusannya bersifat final baik secara administrasi maupun substantif. Keputusan tersebut dapat mengabulkan atau menolak permintaan banding yang diajukan. Jika dikabulkan maka Kantor Merek harus melaksanakan pendaftaran merek yang bersangkutan dengan

memberikan sertifikat merek. Sebaliknya jika menolak penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon.

Dengan mekanisme pendaftaran yang dianut dalam stelsel konstitutif yang diterapkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-undang 14 Tahun 1997 jo UU No. 15 Tahun 2002 tersebut, memberikan hak yang sama bagi pemohon dan masyarakat luas dalam proses pendaftaran suatu merek. Ini merupakan wujud nyata suatu mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

c. Keunggulan Masing-Masing Stelsel

Dari uraian tentang stelsel deklaratif dan stelsel konstitutif di atas, ternyata stelsel deklaratif memiliki beberapa kelemahan jika dibandingkan dengan stelsel konstitutif. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yoshiro Sumida dan Insan Budi Maulana¹¹⁹ yang menyatakan :

Telah cukup banyak praktisi hukum dan pengamatan merek berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 memiliki banyak kelemahan. Hal ini terjadi karena sistem yang dianut yaitu sistem deklarasi atau *first to use principle* yang kerap kali menimbulkan

¹¹⁹ Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hal 20

kesulitan dalam menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) terhadap merek yang dipermasalahkan.

Pendapat tersebut menggambarkan adanya kekurangpastian penegakan hukum untuk menentukan siapa yang memiliki hak utama atas sesuatu merek. Stelsel deklaratif kurang memberikan kepastian siapa sebenarnya pemilik merek, karena sangat sulit untuk membuktikan siapa pemakai pertama.

Memang dalam hal membuktikan pemakaian pertama seringkali berhadapan dengan pendaftar pertama, karena dan kemungkinan pendaftar pertama tersebut juga sebagai pemakai pertama. Hal ini didukung pasal 2 ayat (1) dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 bahwa pendaftar pertamapun harus dianggap sebagai pemakai pertama. Jadi kalau timbul sengketa antara pemakai pertama dengan pendaftar harus dianggap sama-sama sebagai pemakai pertama.

Memang benar untuk menentukan siapa yang lebih unggul diantara pendaftar pertama dengan orang yang menyatakan diri sebagai pemakai pertama ditentukan berdasarkan pembuktian siapa sebenarnya diantara mereka yang disebut sebagai pemakai pertama.

Namun demikian secara teoritis hal yang demikian itu sangat membingungkan, sebab penyelesaian sengketa harus beranjak dari doktrin anggapan yakni pemakai pertama yang belum terdaftar harus dianggap sebagai pemakai pertama. Begitu juga pendaftar pertama harus dianggap sebagai pemakai pertama. Jadi dalam hal ini baik mereka yang

belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar sama-sama dianggap sebagai pemakai pertama, berarti masing-masing harus dianggap sebagai pihak yang paling berhak atas suatu merek.

Karena dihadapan pada kondisi yang demikian, maka dalam stelsel deklaratif terdapat kesulitan bagi seseorang yang berhak atas merek untuk membuktikan haknya. Hal ini berbeda dengan stelsel konstitutif yang memiliki keunggulan dalam membuktikan hak atas merek yang hanya didasarkan atas pendaftaran pertama atas suatu merek. Pendaftaran merek yang dilakukan oleh pendaftar yang beritikad baik dan diterima oleh Kantor Merek tidaklah menimbulkan “anggapan hukum”, melainkan menimbulkan “hak” sebagai orang yang berhak atas merek.

Dengan demikian dalam stelsel konstitutif memiliki kelebihan dalam hal pembuktian siapa yang paling berhak atas suatu merek jika terjadi sengketa merek. Pembuktiannya dalam hal ini hanya didasarkan pada bukti pendaftaran pertama yang dilakukan oleh pemilik merek. Pendaftaran tersebut disertai dengan pemberian sertifikat merek yang bersifat otentik dan memiliki alat bukti yang kuat dan sempurna karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Merek.

Dalam hal ini stelsel konstitutif lebih memberikan kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi, karena pembuktiannya cukup dilihat pada sertifikat merek sebagai bukti pendaftaran. Hal ini sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 bahwa stelsel

konstitutif lebih menjamin kepastian hukum jika dibandingkan dengan stelsel deklaratif. Disamping itu, stelsel deklaratif yang didasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum, juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Pada stelsel konstitutif untuk menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat otentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibandingkan dengan stelsel deklaratif. Hal ini akan berdampak positif pada penyelesaian sengketa, yakni penyelesaiannya lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dari dua stelsel mengenai perlindungan terhadap merek dapat dilihat bahwa stelsel-stelsel yang ada mempunyai keuntungan dan kelemahan antara lain :

1) Keuntungan dari Stelsel Deklaratif :

(a). Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formil saja terdaftar mereknya tetapi orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya.

(b). Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan mereknya.

2) Kelemahan dari stelsel Deklaratif.

Orang yang mendaftarkan mereknya dan memang sungguh-sungguh memakai mereknya itu dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang memakai merek yang sama dan tidak mendaftarkan tetapi memakai merek itu lebih dahulu dari orang yang mereknya terdaftar.

3) Keuntungan dari Stelsel Konstitutif :

Merek yang sudah terdaftar tidak dapat diganggu oleh orang lain/pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkan mereknya.

4) Kelemahan dari Stelsel Konstitutif ialah :

Banyak merek yang terdaftar dalam daftar umum merek hanya terdaftar secara formil tetapi tidak sungguh-sungguh memakai mereknya..

3. Lingkup Perlindungan Khusus Merek Terkenal

a. Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan yang diberikan terhadap merek dagang menurut Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dijabarkan dalam bentuk :

1). Pendaftaran Merek

Suatu tanda/cap/gambar pada dasarnya dapat didaftarkan untuk diberikan hak, yang disebut hak atas merek, sebuah merek secara otomatis akan terlindungi apabila telah terdaftar dalam kantor merek. Pendaftaran merek harus sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara menurut UU merek. Pengajuan permintaan pendaftaran merek dapat

diajukan untuk satu atau dua kelas barang atau jasa sekaligus baik untuk kelas yang sama atau kelas yang berbeda. (Penjelasan pasal 8 Ayat (1) UU No. 15 tahun 2001).

Pengajuan permintaan pendaftaran merek untuk dua atau lebih kelas barang atau jasa dapat dilakukan dengan satu permintaan pendaftaran dengan menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimintakan pendaftarannya yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dan ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika diajukan melalui kuasa, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.

Syarat dan tata cara Permohonan merek sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 15 tahun 2001 bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan antara lain

- a). Tanggal, bulan dan tahun,
- b). Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon,
- c). Nama dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa,
- d). Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
- e). Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan pendaftaran Merek harus ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya, selain itu pemohon dapat terdiri dari perorangan ataupun beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan melampirkan bukti pembiayaan biaya pendaftaran. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat merek yang didaftar.

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia sehingga pemilik atau yang berhak atas merek wajib menyatakan dan memiliki tempat tinggal kuasanya sebagai alamatnya di Indonesia.

Pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi Paris mengenai perlindungan merek yang diikuti oleh Negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota *World Trade Organization* (WTO)

Setelah adanya permohonan pendaftaran maka kantor merek melakukan pemeriksaan baik berupa pemeriksaan kelengkapan

persyaratan pendaftaran merek untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan kelengkapan dalam pendaftaran merek. Apabila ada kekurangan maka pemohon harus melengkapi kekurangan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan/atau 3 (tiga) bulan untuk permohonan yang menggunakan hak prioritas. Setelah semua persyaratan administratif lengkap, terhadap permohonan diberikan tanggal permohonan. Kemudian setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal penerimaan kantor merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek

Setelah adanya permohonan pendaftaran maka kantor merek dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk di daftar, Direktorat Jendral mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga bulan) secara berturut-turut dengan cara :

- (a). menempatkan dalam berita resmi merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jendral dan/atau;
- (b). menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jendral. (Pasal 22 UU No. 15 Tahun 2001).

Dalam mengumumkan permohonan merek, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- (a). Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasanya apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- (b). Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- (c). Tanggal penerimaan
- (d). Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- (e). Contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. (Pasal 23 UU No.15 tahun 2001)

Menurut Pasal 24 UU No. 15 tahun 2001, selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau harus ditolak.

Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada kantor merek tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua bulan) sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh kantor merek.

Apabila ada keberatan atau sanggahan dari berbagai pihak maka Direktorat Jendral akan mengadakan pemeriksaan kembali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan hasil pemeriksaan kembali tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon maupun kepada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan. Dalam hal tidak ada keberatan atau sanggahan maka kantor merek setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jangka waktu pengumuman berakhir maka kantor merek akan menerbitkan sertifikat merek.

2). Penolakan Pendaftaran Merek

Merek yang dimintakan permohonan pendaftaran bisa diterima bisa juga ditolak oleh kantor merek ada beberapa hal mengapa pendaftaran merek ditolak, dalam pasal 5 UU No 15 tahun 2001 disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila :

- (a). Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- (b). Tidak memiliki daya pembeda,
- (c). Telah menjadi milik umum, atau ;

- (d). Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan merek juga akan ditolak oleh kantor merek apabila :

- (a). Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- (b). Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis
- (c). Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001)

Selain itu permohonan merek akan ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek yang dimohonkan :

- (1). Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- (2). Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ;
- (3). Merek tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. (Pasal 6 ayat (3) UU No. 15 tahun 2001)

Penolakan merek yang mirip dengan merek terkenal juga diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang penolakan permohonan merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain dalam pasal 2 disebutkan :

- 1) Permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum ditolak, apabila merek yang didaftarkan adalah
 - (a). merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain.
 - (b). merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain.
- 2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi barang yang sejenis dan yang tidak sejenis.
- 3). Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan, dalam hal permohonan merek mempunyai bukti pemilikan merek milik orang lain atau badan lain dari pemilik merek asli berdasarkan persetujuan lisensi atau persetujuan lain lazim yang berlaku secara internasional.

3). Pengalihan Merek

Merek yang sudah didaftarkan bisa dialihkan kepada pihak lain terserah kepada pemiliknya. Pengalihan hak atas merek dapat

dilakukan dengan cara : *Pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang*. Pengalihan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukungnya dan wajib dimintakan pencatatan kepada kantor merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang kemudian akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga apabila telah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pengalihan hak atas merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut, dan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh kantor merek apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.

Pemilik hak atas merek juga dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek yang diterimanya untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatan pada kantor merek dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Dalam perjanjian lisensi

dapat ditentukan bahwa penerima lisensi dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi, dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.

4). Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dilakukan kantor merek baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat jendral dilakukan jika :

- a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat jendral
- b) Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Adapun alasan-alasan yang dapat diterima oleh Direktorat jendral dalam hal tidak digunakannya merek dalam perdagangan barang atau jasa itu secara limitatif ditentukan dalam pasal 61 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001 yaitu karena adanya ; larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang

menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan

Selain Direktorat jendral yang berhak untuk menghapus pendaftaran merek, pihak ketiga juga dapat mengajukan permintaan penghapusan pendaftaran merek dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Direktorat jendral dalam menjalankan prakarsanya untuk menghapus pendaftaran merek, dilakukan dengan cara aktif mencari bukti-bukti atau berdasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangan keputusannya. Permintaan penghapusan untuk merek yang masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensinya. Permintaan penghapusan merek dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita resmi merek.

Penghapusan pendaftaran merek dilakukan dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan. Keputusan penghapusan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya dan penegasan bahwa terhitung sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku. Adanya

penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek.

Dalam pengaturan merek selain penghapusan pendaftaran merek juga terdapat mekanisme pembatalan merek terdaftar. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan yaitu pemilik merek yang terdaftar berdasarkan alasan-alasan yang ada dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat jendral

Gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan merek tidak mengenal jangka waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.. Apabila gugatan pembatalan dikabulkan maka akan dilakukan pencoretan merek yang bersangkutan oleh Direktorat jendral dari Daftar Umum Merek dan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan merek serta memberitahukan pembatalan tersebut kepada pemilik merek atau kuasanya disertai alasan-alasan pembatalan. Dengan adanya pembatalan maka sertifikat merek atas merek yang dibatalkan menjadi tidak berlaku dan berakhir pula perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

5). Hak Untuk Mengajukan Gugatan

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a). gugatan ganti rugi, dan/atau
- b). penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui Pengadilan Niaga Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU NO. 15 Tahun 2001 dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan .

6). Pemberian Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi secara pidana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dengan ancaman Pidana Penjara antara 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan/atau denda antara Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)

Selain sanksi berupa penjara maka dalam Pasal 94 disebutkan apabila melakukan pelanggaran dalam bidang merek dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

b. Perlindungan Dari Pemanfaatan Merek

Jenis-jenis perbuatan yang difokuskan dalam rangka perlindungan merek terkenal antara lain¹²⁰ :

- 1) Meniru secara keseluruhan dengan cara : Menjiplak atau mengkopi dan memproduksi merek orang lain.
- 2) Peniruan yang bersifat menyerupai sehingga membingungkan, dengan cara :
 - (a). Memakai merek yang identik (identical) dengan merek lain
 - (b). Memakai merek yang hampir sama dengan merek milik orang lain ; dimana bentuk yang seperti ini tidak menjiplak atau mereproduksi secara utuh merek orang lain tetapi mengambil sebagian elemen, figure, kata, bunyi, terjemahan, atau warna merek orang lain.
- 3) Peniruan (*pirate*) yang bentuk-bentuknya antara lain :
 - (a). Penyesatan (*misrepresentation*), dimana seolah barang yang diperdagangkan sama dengan barang yang dilindungi secara sah milik orang lain, selain itu dapat juga dengan penyesatan indikasi sumber produksi, penyesatan insikasi geografis atau mutu barang atau jasa.
 - (b). Vandalisme komersial yang merupakan perdagangan dengan merusak karya atau produk pihak lain, meliputi :

¹²⁰ M. Yahya Harahap, Op. Cit Hal. 372.

- (1). Dalam bentuk *rapping off* yaitu dengan merobek merek yang melekat pada barang merek terkenal yang berkualitas tinggi dan memasangkan pada produk pemalsu, sehingga khalayak ramai tertipu seolah-olah produk tersebut benar-benar merupakan produk asli.
- (2). Dalam bentuk *fly by night* yakni memperdagangkan merek tiruan milik orang lain dalam perdagangan gelap jadi tidak diperdagangkan secara terbuka dan terang-terangan tetapi dipasarkan secara gelap.

Terhadap semua jenis perbuatan itulah difokuskan adanya penegakan hukum atas merek. Mencegah dan memberantas merek itulah titik sentral perlindungan hukum atas merek, sebab setiap pemalsuan merek tidak hanya merusak nama baik merek yang bersangkutan, namun dapat menimbulkan kerugian terhadap pemiliknya

c. Upaya-Upaya Perlindungan

1). Upaya Preventif

Sesuai dengan penjelasan umum UU No. 15 tahun 2001, perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek milik orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Menurut UU No. 15 Tahun 2001,

mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek sebagaimana tercantum dalam pasal 76 UU Merek, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada mereka terdaftar.

Dalam pasal 3 UU Merek disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 28 UU Merek disebutkan juga bahwa perlindungan terhadap merek yang terdaftar diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) dan perlindungan ini dapat diperpanjang..

Permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan oleh UU Merek, syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah adanya daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup.

Suatu merek juga tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 5 UU Merek anatara lain :

- (1). Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- (2). Tidak memiliki daya pembeda,
- (3). Telah menjadi milik umum ; atau
- (4). Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selain itu menurut Pasal 6 UU Merek, permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh kantor merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis.

Pendaftaran merek juga akan ditolak apabila 1). Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain. 2). Merupakan tiruan atau menyerupai nama, atau singkatan, nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.. 3). Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Apabila semua persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang sudah dipenuhi , maka akan diberikan sertifikat merek dan di daftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif, hak eksklusif tersebut dapat berupa hak

menikmati secara eksklusif (*exclusive enjoyment*) maupun hak eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (*exclusive financial exploitation*).

2). Upaya Represif

Upaya represif sebagai perlindungan merek yang terdaftar atas pelanggaran hak merek dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Dalam Pasal 76 UU Merek memberikan payung perlindungan kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis yang berupa : a) gugatan ganti rugi, dan/atau. b). penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan mengenai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar maka atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan

atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak. Dalam hal ada tuntutan untuk menyerahkan barang, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang dilakukan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perlindungan Hukum kepada pemilik merek berdasarkan ketentuan hukum pidana diatur dalam Pasal 90, 91, 92, 93, dan Pasal 94. Semua tindak pidana yang ada dalam Pasal 90, 91, 92 dan Pasal 93 dikategorikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) sampai 5 (lima) dan / atau denda paling banyak Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Ketentuan sanksi pidana lainnya dijumpai dalam Pasal 94 UU Merek, yang dikategorikan sebagai Pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Selain adanya tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana, pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Gugatan diajukan oleh pemilik merek terdaftar maupun pemilik Merek Terkenal.

4. Upaya Hukum Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal

Setiap tindakan dengan menggunakan merek milik orang lain adalah merupakan tindakan yang dilarang serta akan dikenai sanksi yang tegas.

Pengenaan sanksi itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak memanfaatkan barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, karena bagaimanapun pemakaian merek milik orang lain banyak pihak yang dirugikan di satu sisi pemilik mengalami kerugian yang sangat besar, tapi disisi lainnya orang yang memanfaatkan merek milik orang lain akan menanggung keuntungan yang sangat besar.

Untuk mengatasi hal yang demikian diperlukan suatu tindakan tegas dengan menggunakan regulasi-regulasi yang telah ada. Ada berbagai upaya perlindungan terhadap merek terkenal apabila mereknya dimanfaatkan oleh orang lain demi mengejar keuntungan.

a. Secara Perdata

Pemakaian merek terkenal tanpa hak, dapat digugat berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), sebagai pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum telah merugikan orang lain (tergugat).

Selain itu berdasarkan pada Pasal 76 UU No. 15 tahun 2001, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- 1) gugatan ganti rugi, dan/atau.
- 2) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan diajukan setelah diadakan teguran (somasi) terlebih dahulu artinya adanya suatu peringatan pada pihak yang menggunakan merek tanpa hak bahwa perbuatannya melanggar hak orang lain, apabila tidak ada tanggapan maka gugatan diajukan melalui Pengadilan Niaga.

Gugatan pelanggaran merek seperti yang diatur dalam pasal 76 UU Merek juga dapat diajukan oleh penerima lisensi merek, baik secara sendiri-sendiri atau berbarengan dengan pemilik merek. Selama dalam pemeriksaan gugatan, hakim dapat memerintahkan pihak yang digugat (tegugat) untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Kemudian dalam hal tergugat dituntut untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal menentukan besarnya ganti rugi, apabila ada kesulitan dalam menentukan dan membuktikan besar kecilnya kerugian, hakim dapat menentukan "*ex aequo et bono*" dalam nilai uang, apabila benar-benar diderita kerugian, karena pada hakikatnya setiap pemanfaatan merek orang lain secara inklusif pasti menimbulkan kerugian. Banyak macam kerugian yang diderita pemilik merek antara lain :

- (a). kerugian berkurangnya omset pemasaran,
- (b). kerugian nama baik, berupa hilangnya kepercayaan masyarakat apabila ternyata jenis barang yang diperdagangkan pelaku rendah kualitasnya,
- (c). kerugian atas penanaman modal yang sudah sempat dilakukan guna pengembangan produksi, tetapi akhirnya mengalami kemacetan karena adanya pembajakan,
- (d). pemanfaatan merek tanpa hak juga mengganggu kepentingan umum. Karena adanya penyesatan dan penipuan oleh produk yang tidak bermutu.

b. Secara Pidana

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus tindakan pelanggaran merek diatur dalam Bab XIV Pasal 90 sampai Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001. Pasal 90, mengancam setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

Tetapi apabila menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan ancaman pidana penjaranya paling lama 4 (empat)

tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001.

Dalam Pasal 94 UU No. 15 tahun 2001, disebutkan barang siapa mempedagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Berdasarkan uraian diatas, maka tindak pidana dalam bidang merek dapat digolongkan menjadi tiga jenis menurut tingkatannya :

- (a). Penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain, diancam dengan pidana maksimum 5 (lima) tahun penjara dan denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (b). Penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain, diancam dengan pidana maksimum 4 (empat) tahun penjara dan denda maksimum Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- (c). Memperdagangkan barang dan atau jasa yang menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, ancaman pidana maksimal 1 (satu) tahun kurungan atau denda maksimum Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

Untuk tindak pidana pada butir (a) dan (b) ancaman hukumannya bersifat kumulatif karena berupa kejahatan, sedangkan tindak pidana butir (c) ancaman hukumannya bersifat alternatif karena berupa pelanggaran.¹²¹

c. Secara Administratif

Apabila ada pelanggaran terhadap hak merek maka dapat dilakukan upaya hukum secara administratif, upaya awal secara administratif dapat berupa penolakan untuk permohonan pendaftaran, maupun pada saat permohonan perpanjangan.

Selain itu upaya administrasi lainnya adalah melalui Kepabeanaan, Penerapan Standart Industri maupun melalui kewenangan Pengawasan Standart Periklanan.¹²²

Kesemua upaya hukum terhadap pemanfaatan merek terkenal adalah sebagai upaya perlindungan kepada konsumen maupun perlindungan kepada pemilik merek terdaftar, selain itu agar tercipta kepastian hukum dalam bidang Merek.

¹²¹ M.Yahya Harahap, Op. Cit. Hal 706.

¹²² Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, Op. Cit. Hal 194.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERKENAL TERHADAP PEMANFAATAN MEREK OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. HASIL PENELITIAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga.

Penggunaan Merek ditujukan sebagai tanda pengenal suatu produk, karena dengan adanya tanda pengenal mempermudah bagi konsumen. Dengan adanya merek, konsumen dapat memilih barang sesuai dengan keinginannya berdasarkan pada kualitas yang melekat pada barang. Merek juga dapat mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan jujur dalam dunia bisnis, karena dengan menggunakan merek akan menunjukkan asal dan kualitas dari barang, oleh karenanya merek sangat potensial sebagai suatu tanda pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya meskipun jenisnya sama. Konsumen akan memilih produk dengan merek yang sudah terkenal, karena dalam merek terkenal terkandung kualitas dan mutu yang terjamin atas suatu produk. Konsumen cenderung menggunakan merek terkenal karena ada ikatan emosional dengan merek tersebut, oleh karena itu produk dengan merek yang terkenal akan dicari oleh konsumen, dengan begitu akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi produsen.

Karena menjanjikan keuntungan yang besar banyak kalangan memanfaatkan merek terkenal untuk produk-produknya, sehingga tidak jarang

konsumen tertipu. Perbuatan memanfaatkan merek terkenal tidak saja merugikan konsumen, konsumen harus membayar harga yang mahal tetapi mendapatkan barang dengan kualitas dan mutu yang tidak sama dengan merek yang melekat pada produk yang dibelinya. Pemanfaatan merek juga sangat merugikan produsen, dengan adanya pemanfaatan merek maka akan menurunkan reputasi produsen dan menurunkan keuntungan bagi produsen. Pemanfaatan merek terkenal juga menyesatkan konsumen karena konsumen yang awam akan mudah tertipu, karena dalam kenyataannya sangat susah untuk membedakan mana produk dengan merek yang asli dan yang palsu, semuanya hampir mirip baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya.

Produk-produk dengan menggunakan merek terkenal yang aspal tidak hanya dijual oleh para pedagang kaki lima atau pedagang di pasar tradisional atau pedagang keliling tetapi produk dengan merek terkenal yang palsu juga dijual di pasar-pasar modern (swalayan). Produk-produk dengan merek terkenal yang palsu dalam kenyataannya juga mempunyai segmen pasar tersendiri, sehingga meskipun perbuatan memanfaatkan merek milik orang lain adalah perbuatan yang terlarang, tetapi dalam kenyataannya dilakukan banyak pihak, apalagi tindakan tersebut mendatangkan keuntungan yang cukup besar¹²³.

Penggunaan merek terkenal bagi konsumen berkaitan dengan gaya hidup di masyarakat, sehingga untuk dapat memenuhi keinginannya konsumen

¹²³ Wawancara dengan Jujun Zaenuri, Staf Litigasi, Ditjen Merek, Mei 2002

mempergunakan produk-produk yang sesuai dengan keinginannya meskipun produk dengan merek terkenal tersebut adalah palsu.

Adanya tuntutan akan gaya hidup, mendorong konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli produk bermerek yang asli akan membeli produk-produk yang bermerek palsu. Dapat kita ambil *contoh* : celana jeans bermerek Levi's. (produksi Levi Strauss & CO Amerika Serikat) merek tersebut merupakan merek terkenal untuk Celana Jeans dan bagi orang yang mengenal betul merek tersebut pasti tahu bahwa Celana Jeans tersebut harganya mahal dan berkualitas, tetapi dalam kenyataannya kita dapat dengan mudah mendapatkan Celana Jeans dengan merek yang sama, baik sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya berharga murah dan secara sepiantas sangat susah untuk membedakan mana Celana jeans merek Levi's yang asli dan palsu. Dengan adanya fenomena tersebut dimana pemanfaatan merek terkenal dilakukan oleh banyak pihak dan mempunyai segmen pasar tersendiri serta adanya konsumen yang memanfaatkan produknya, maka perlu adanya jaminan perlindungan terhadap merek terkenal maupun terhadap konsumen.

Perlindungan hukum bagi sebuah merek mempunyai tujuan untuk melindungi merek terdaftar, sedangkan untuk merek yang tidak terdaftar tidak ada perlindungan terhadapnya khusus untuk merek terkenal diberikan perlindungan meskipun merek tersebut belum terdaftar (Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1997 jo Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).

Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan merek., hal tersebut dikarenakan Indonesia belum

mempunyai kriteria yang pasti mengenai merek terkenal, oleh karenanya merek terkenal selalu dijadikan alasan oleh pemilik merek asing yang mendaftarkan mereknya di Indonesia¹²⁴

Mengenai kriteria merek terkenal tidak hanya Indonesia yang belum mempunyai tetapi negara-negara yang lainpun belum ada yang mempunyai kriteria yang standart mengenai merek terkenal, oleh karena itu mengutip pendapat Bapak Jujun Zaenuri,¹²⁵ dari Kantor Merek bahwa idealnya Indonesia harus menetapkan kriteria merek terkenal secara ilmiah agar dapat membantu perekonomian, karena semua keputusan didasarkan pada perasaan dan emosi semata.

Dari beberapa pengalaman dilapangan banyak yang membingungkan masyarakat karena ada kalanya suatu merek yang semua orang tahu merek tersebut merupakan merek terkenal di beberapa negara termasuk Indonesia, namun hasilnya dimenangkan pada seorang pemilik yang sebenarnya penirunya, demikian juga sebaliknya ada suatu merek dari luar negeri yang tidak dikenal baik dinegaranya sendiri juga tidak dikenal pada negara yang mereka mendaftarkannya, namun oleh keputusan pengadilan dikatakan merek terkenal. Hal-hal tersebut diatas tidak akan memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia dan keadaan ini akan membuat sistem bisnis di Indonesia tidak akan berkembang.

¹²⁴ Wawancara dengan Sumardi Partoredjo, Kepala Subdit Pemeriksa Merek, Agustus 2002.

¹²⁵ Wawancara dengan Jujun Zaenuri, Staf Litigasi Ditjen Merek Mei 2002.

Perlindungan terhadap merek terkenal pada dasarnya dapat dilakukan secara Preventif maupun secara Represif.¹²⁶ Perlindungan Preventif diarahkan kepada upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan atau pelanggaran terhadap merek yang terdaftar maupun merek-merek yang belum terdaftar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan upaya Refresif dipergunakan apabila segala upaya-upaya preventif tidak dapat lagi digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam bidang Merek.

a. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga Secara Preventif.

Perlindungan, pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi segala sesuatu yang menjadi obyek perlindungan. Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan adanya banyak pemanfaatan terhadap merek terkenal, pemanfaatan merek terkenal dilandasai itikad tidak baik atau tidak jujur dan terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain yang paling menarik banyak pihak untuk memanfaatkan ketenaran merek terkenal adalah motif ekonomi¹²⁷, dimana dengan menggunakan merek terkenal yang asli tapi palsu (ASPAL) mereka akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membesarkan merek. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila ada

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Sumardi Partoredjo, Kepala Sub.Dit Pemeriksa Merek, Agustus 2002

¹²⁷ Dari wawancara dengan para pengusaha industri rumah tangga, kebanyakan mereka selalu berorientasi pada besarnya keuntungan yang akan mereka peroleh apabila mereka menggunakan merek terkenal dari pada mereka menggunakan merek sendiri yang masih asing bagi konsumen dan tidak menguntungkan.

orang lain yang memanfaatkan merek orang lain tidak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merek hanya diberikan kepada merek-merek yang terdaftar, tetapi bagi pemilik merek yang belum terdaftar juga dapat meminta perlindungan hukum sebagaimana merek yang telah terdaftar. Apabila merek yang terdaftar tersebut permohonan pendaftarannya dilandasi itikad yang tidak baik. Karena suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima apabila dilakukan dengan itikad yang baik dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik secara formalitas maupun secara substantif.

Upaya preventif yang lain dalam perlindungan merek adalah melalui pengalihan hak atas merek yang dapat dilakukan secara sepihak oleh pemilik merek maupun atas kesepakatan bersama antara pemilik merek dan orang yang menerima pengalihan yang biasanya disebut dengan Lisensi. Bentuk perlindungan preventif terhadap merek adalah bahwa pemilik merek terdaftar maupun Direktorat Jendral Merek atau atas perintah pengadilan dapat meminta dihapuskannya suatu merek yang telah terdaftar apabila merek tersebut tidak digunakan lagi selama 3 (tiga) tahun atau merek tersebut digunakan untuk barang atau jasa yang tidak sesuai dengan pendaftarannya

Upaya-upaya perlindungan hukum secara preventif dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui :

- 1). Pendaftaran Merek.

- 2). Penolakan Pendaftaran Merek
- 3). Pengalihan Hak atas Merek
- 4). Penghapusan dan Pembatalan Merek¹²⁸

b. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga Secara Represif

Selain melalui upaya perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh pemilik merek sendiri maupun atas prakarsa kantor merek, pemilik merek terkenal juga mendapat perlindungan hukum secara represif.

Upaya perlindungan hukum secara represif biasanya baru dipergunakan setelah upaya-upaya hukum preventif sudah maksimal dilakukan tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Perlindungan hukum yang represif diberikan apabila terjadi pelanggaran hak atas merek. di sini peranan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan pihak keaksaan sangat diperlukan.

Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan untuk pembatalan maupun gugatan ganti rugi, penetapan sementara maupun pemberian sanksi pidana.

Pasal 76 Undang-Undang No.15 tahun 2001 memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan melalui

¹²⁸ Wawancara dengan Sumardi Partoredjo, Kepala Subdit Pemeriksa Merek, Agustus 2002

Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya maupun keseluruhan dengan mereknya.

Selain pemilik merek yang terdaftar, penerima Lisensi merek terdaftar juga dapat mengajukan gugatan. Untuk menghindari kerugian yang cukup besar yang diakibatkan adanya pelanggaran merek maka pihak yang dirugikan (pemilik merek) dapat meminta kepada Hakim Pengadilan Niaga untuk memberikan penetapan sementara selama perkara pelanggaran merek masih dalam pemeriksaan.

Gugatan yang diajukan oleh pemilik maupun penerima lisensi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 90, 91, 92, 93 dan Pasal 94 Undang-Undang No. 15 tahun 2001. Upaya-upaya perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dalam wujud :¹²⁹

- 1). Pemberian Hak untuk Menggugat
- 2). Penetapan Sementara
- 3). Pemberian sanksi pidana.

2. Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga.

Perlindungan konsumen tidak dapat dilepaskan mengenai hubungan antara individu atau masyarakat dengan pemerintah.

¹²⁹ Wawancara dengan Bpk. Sumardi Partoredjo, Agustus 2002

Adapun kepentingan konsumen merupakan kepentingan yang bersifat individual, untuk itu ada aturan-aturan hukum yang tersedia untuk memberi hak kepada para konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban hukum misalnya menuntut ganti rugi apabila merasa dirugikan oleh produsen atau distributor barang atau jasa.

Konsumen merupakan salah satu pihak yang paling penting, konsumen dalam pengertian masyarakat bisa sebagai pembeli, penyewa, nasabah ataupun yang lainnya atau pada pokoknya adalah langganan pengusaha atau setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegunaan tertentu. Sedangkan Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah :

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi konsumen dalam hal ini adalah konsumen akhir atau pihak yang memanfaatkan produk pelaku usaha untuk sendiri dan bukan untuk keperluan komersial”.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas, dengan tingkatan yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang dan jasa dengan cara-cara yang seefektif mungkin agar dapat mengikat konsumen sebanyak mungkin. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak baik yang positif maupun dampak yang negatif. Sebagai konsumen akhir yang memakai produk untuk kepentingan sendiri, dihadapkan pada posisi yang tidak seimbang antara konsumen disatu sisi yang membutuhkan produk-produk tertentu

untuk memenuhi keperluannya tetapi disisi lain berhadapan dengan produsen yang menginginkan produknya laku dengan memanfaatkan berbagai cara. fenomena yang demikian mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan dari sisi hukum agar konsumen terlindungi hak-haknya, dan konsumen juga menyadari akan kewajibannya.

Pemanfaatan merek-merek terkenal yang banyak dilakukan oleh kalangan industri rumah tangga dikarenakan adanya konsumen yang memanfaatkan barang-barang produsen, selain itu kalangan industri rumah tangga kebanyakan kurang mengetahui dan memahami adanya peraturan perundang-undangan yang melarang hal tersebut karena kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak atas merek¹³⁰, selain itu tindakan yang dilakukan oleh kalangan industri rumah tangga juga berkaitan erat dengan budaya hukum/kesadaran hukum dikalangan pengusaha industri rumah tangga.

a. Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga dari sisi Perundang-Undangan

Masalah perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan, karena dari peraturan itulah dapat diketahui sampai sejauhmana perlindungan terhadap konsumen diberikan.

¹³⁰ Wawancara dengan Umi Susantiowati, Kasi Pemberdayaan Usaha Kecil, Depperindag Kota Pekalongan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup berbagai aspek, sehubungan dengan adanya hak-hak konsumen dalam suatu transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha. Perlindungan meliputi juga penggunaan merek oleh pelaku usaha atau barang dan/atau jasa yang dapat memengaruhi hak-hak konsumen dalam memilih barang dan / atau jasa sesuai dengan kualitas dan harga yang harus dibayarnya untuk melindungi kepentingan sosial ekonomi konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dibidang merek dapat dikaji dari sisi peraturan internasional dan peraturan nasional.

Dari sisi peraturan Internasional yang banyak dijadikan pedoman dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemanfaatan Merek khususnya Merek Terkenal adalah ketentuan yang ada dalam Perjanjian TRIPS dan Konvensi Paris, kedua Konvensi tersebut banyak diratifikasi oleh berbagai Negara di dunia dan diadopsi kedalam perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

Dari sisi peraturan Nasional, pemerintah telah berulang kali melakukan revisi terhadap peraturan dalam bidang Merek dimulai dari diundangkannya Undang-Undang No. 21 tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 1992 kemudia direvisi dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1997 kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001, keseriusan pemerintah dalam melakukan berbagai revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Merek adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Perjanjian TRIPS, Konvensi Paris maupun Traktat Hukum Merek selain itu juga sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WIPO.

Selain terus disesuaikannya perundang-undangan merek dengan konvensi-konvensi Internasional sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum, pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen juga telah mengundang Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang konsumen.

b. Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga dari sisi Budaya Hukum Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui perlindungan merek, tidak terlepas dari faktor budaya hukum masyarakat sebagai konsumen. Kehadiran undang-undang merek yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pembajakan, pemalsuan atau peniruan merek, tidak serta merta menimbulkan respon positif dari konsumen, tetapi dipengaruhi oleh sikap dan pandangan konsumen tentang merek.

Dalam mewujudkan kerjasama membina keseragaman landasan hukum tentang merek yang merupakan harmonisasi hukum diantara bangsa-bangsa di dunia, telah menyebabkan masuknya hukum dan budaya lain ke dalam hukum suatu negara. Demikian pula di Indonesia dengan diakomodirnya ketentuan-ketentuan hukum merek yang berasal dari Konvensi-konvensi internasional ke dalam Undang-Undang Merek

Indonesia, tentu saja akan membawa konsekuensi masuknya budaya lain ke dalam hukum nasional.

Sebaliknya di dalam masyarakat Indonesia dengan budaya timur, kehidupan sosialnya berputar pada nilai-nilai kolektif dan komunal. Dengan nilai-nilai komunal itu, rasa kekeluargaan dan kebersamaan lebih diutamakan, sehingga hal-hal yang menonjolkan nilai-nilai individualisme masih belum dapat diterima sepenuhnya.

Adanya perbedaan budaya akan mempengaruhi persepsi masyarakat dalam memandang kegunaan dari suatu merek. Perbedaan persepsi tersebut disebabkan karena berbagai faktor diantaranya, pendidikan, kesejahteraan, lingkungan, dan pemahaman akan hak dan kewajibannya. Adanya perbedaan cara pandang tersebut diakui oleh beberapa pengusaha konveksi yang ada di Pekalongan, menurut H. Achmad kebanyakan pengusaha industri rumah tangga menganggap bahwa merek hanya sebagai tanda untuk membedakan barang yang satu dengan lainnya yang sejenis, dan tidak mempunyai makna tertentu. Oleh karena itu pemakaian merek milik orang lain yang dilekatkan pada produknya adalah perbuatan yang tidak dilarang, justru pemiliknya akan mendapat pahala dari Tuhan karena mereknya digunakan orang lain dan dapat mendatangkan keuntungan bagi orang lain¹³¹

¹³¹ Wawancara dengan H. Achmad, pengusaha Konvensi di daerah Kedungwuni, Kab. Pekalongan, September 2002.

Adanya persepsi seperti yang tersebut diatas, menurut Taufiq¹³² Direktur Lembaga Advokasi Konsumen Pekalongan, tidak sepenuhnya salah karena kehidupan komunal dan religius dikalangan mereka yang menganggap bahwa menggunakan milik orang lain meskipun tanpa sepengetahuan pemiliknya tidak dilarang justru pemiliknya akan mendapat pahala. Disamping itu adanya salah persepsi mengenai penggunaan merek milik orang lain dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai HKI khususnya merek kepada para pengrajin dan pengusaha konveksi di Pekalongan, bahwa tindakannya merupakan hal yang terlarang.

Banyaknya pemanfaatan merek-merek terkenal oleh kalangan industri rumah tangga juga didorong oleh perilaku konsumen yang ingin mendapatkan barang-barang dengan merek tertentu terutama merek yang sudah terkenal dari luar negeri dengan harga murah

Konsumen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung nilai-nilai komunal, tidak terlepas individu yang pengaruh budaya masyarakat disekelilingnya. Bahkan sebagai individu yang tidak tergabung dalam satu kelompok, dia terlalu mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang berasal dari luar dirinya, seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial.

Sikap masyarakat sebagai konsumen yang selalu pasrah saja atas kehadiran barang atau jasa dipasaran dengan berbagai macam merek yang

¹³² Wawancara dengan Taufiq, Direktur Lembaga Advokasi Konsumen Pekalongan, September 2002.

digunakan oleh produsen. Walaupun pada umumnya konsumen merasa sangat bingung dengan banyaknya barang atau jasa yang menggunakan merek yang sama ataupun serupa di pasaran, namun mereka selalu tetap bersikap diam dan tidak mau mempermasalahkan hal tersebut. Untuk menghindarkan diri agar tidak tertipu membeli barang-barang palsu mereka cukup bersikap hati-hati dan teliti dalam membeli dan memilih barang atau jasa dengan memperhatikan kualitas dan harga.

Sikap pasrah dari sebagian besar konsumen tersebut juga dilatar belakangi oleh lemahnya posisi mereka selama ini jika berhadapan dengan pengusaha. Secara universal, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah di dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan daya saing/daya (*bargaining position*) dan juga dari segi organisasi.

Dengan berbagai kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, konsumen sering ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam hubungannya dengan para penyedia barang dan / atau jasa konsumen. Keadaan yang tidak menguntungkan bagi konsumen ini semakin parah dengan miskinnya hukum Indonesia berkenaan dengan perlindungan pada kepentingan konsumen. Sehingga bagi konsumen yang dirugikan tanpa kesalahan pada pihaknya dalam berhubungan dengan penyedia barang atau jasa hampir dapat dikatakan tidak mampu, menuntut ganti rugi dan atau menegakkan hak-haknya.

3. Pelaksanaan Hukum dibidang Merek dan Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Menyesuaikan Dengan Konvensi-Konvensi Internasional di Bidang Merek

a. Pelaksanaan Undang-Undang Merek

Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai perjanjian dan Konvensi Internasional dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), Indonesia harus mematuhi berbagai ketentuan yang ada dalam perjanjian ataupun Konvensi tersebut. Dalam upaya menyesuaikan dengan berbagai Konvensi Internasional tersebut maka pemerintah telah berulang kali merubah perundang-undangan di bidang Merek, perubahan yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 14 tahun 1997.

Dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001, ada berbagai perubahan yang merupakan perbaikan dari perundang-undangan yang lama, diantaranya perubahan dalam perundang-undangan merek yang baru adalah dalam permohonan pendaftaran merek dimana dalam pendaftaran permohonan merek akan diadakan pemeriksaan substantif setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat administratif, selain itu dalam penyelesaian sengketa digunakannya Pengadilan Niaga sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan merek. digunakannya Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang merek, karena merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian dunia usaha oleh karena itu penyelesaian mengenai sengketa merek

diperlukan badan peradilan yang khusus dan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat.

Dalam memberikan Perlindungan terhadap merek-merek yang terkenal maupun merek-merek yang terdaftar lainnya pemerintah sudah berupaya mengadopsi beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara umum seperti prinsip itikad baik maupun prinsip persamaan, prinsip-prinsip tersebut sudah teradopsi dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek,.

Pelaksanaan Undang-Undang Merek Baru mengenai Perlindungan terhadap merek terkenal maupun merek yang terdaftar bisa dilihat dalam kasus sengketa merek yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu :

1). KASUS I

Sengketa antara SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB sebagai **Penggugat** dan PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT sebagai **Tergugat I** dan Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Kehakiman dan Hak Asai Manusia cq DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL sebagai **Turut Tergugat**

PUTUSAN

Nomor 11 / Merek/2001/PN. Niaga. Jkt. Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB suatu badan hukum yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian California, berkantor pusat di 3375 Roothill Road, #1200 Carpinteria, California 93013, United States Of America, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya JANUAR JAHHA, SH dan YURNI, SH., pengacara ber Kantor di Apartemen Isatana Harmoni, Lantai Dasar-J Jalan Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2001 selanjutnya disebut **PENGGUGAT :**

MELAWAN

- I. PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT, beralamat di Jalan Mangga Besar IX/7, Komplek Loka Indah A-15, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT ;**
- II. Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang 15119, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT .**

Pengadilan Niaga tersebut :

Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2001 yang terdaftar di Kepaniteraan Niaga Jakarta Pusat, terdaftar dalam register perkara No. 11/Merek/2001/PN.Niaga, Jkt.Pst pada tanggal 31 Desember 2001 sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik asli-satu-satunya di Indonesia dan di dunia atas nama badan hukum dan merek dagang terkenal SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB (kata & logo) untuk bermacam-macam jenis barang antara lain “ Pakaian, Topi, Dasi, Sepatu, Ikat pinggang dan Kaos kaki”.

Bahwa nama badan hukum dan merek dagang Penggugat tersebut terdaftar di Amerika Serikat dibawah No.1.1743.296 tanggal 29 Desember 1992 dan di berbagai negara lain, di dunia, termasuk di Indonesia disamping yang masih dalam taraf permohonan dibawah Nomor Agenda D98-09109 dan D00.2001.27108-27318 ;

Bahwa Penggugat harus mengalami telah didaftarkan suatu merek dagang atas nama Tergugat pada tanggal 12 April 1999 dibawah No. 428506 berupa kata & loga SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB untuk jenis barang “ Pakaian-pakaian jadi (konpeksi) luar / dalam untuk pria, wanita, kanak-kanak, bayi, sepatu, sandal, selop, kaos kaki, ikat pinggang, dasi, dan topi.

Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek tersebut karena SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB merupakan nama badan hukum dan merek dagang terkenal milik penggugat, sehingga pendaftarannya seharusnya ditolak berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 14 tahun 1997 (kini pasal 6 ayat (1) huruf b dan pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang no. 15 tahun 2001).

Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat untuk mendaftarkan merek merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB tersebut yang merupakan jiplakan mentah-mentah dari penggugat

kecuali niat untuk membajak merek penggugat. Dengan demikian, maka tergugat beritikad buruk, hal mana berarti pendaftaran yang bersangkutan seharusnya juga ditolak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 19 tahun 1992 (kini pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001).

Bahwa menurut Pasal 68 ayat (1), pasal 76 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (9) Undang-Undang No. 15 tahun 2001, Penggugat berhak menuntut agar :

- a. Pendaftaran merek SANTA BARBARA N POLO & RACQUET CLUB No. 428506 atas nama Tergugat dinyatakan batal.
- b. Tergugat diperintahkan untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang yang menggunakan merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB;
- c. Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat atau Turut Tergugat mengajukan suatu upaya hukum.

Bahwa Turut Tergugat turut digugat dalam perkara ini dengan maksud agar Turut Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak di Indonesia atas nama badan hukum dan merek dagang SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB (kata & logo) untuk jenis barang antara lain ; Pakaian, Topi, Dasi, Sepatu, Ikat pinggang, dan Kaos kaki,
3. Menyatakan pendaftaran merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB No. 428506 atas nama Tergugat bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6 ayat 1 huruf (b) dan pasal 6 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No. 15 tahun 2001.

4. Menyatakan batal pendaftaran merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB No. 428506 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan produksi peredaran dan/atau perdagangan barang yang menggunakan merek dagang SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan, dengan ketentuan Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehari untuk tiap-tiap hari Tergugat lalai atau tidak mematuhi putusan pengadilan.
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk :
 - a. Mencoret pendaftaran merek No. 428506 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek.
 - b. Mendaftarkan merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Nomor Agenda D98-09109 dan D00.2001.27108-27318 atas nama Penggugat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat atau Turut Tergugat mengajukan suatu upaya hukum.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya Yurni, SH dan Tergugat II hadir wakilnya Ignatius M.T.Silalahi, SH., pegawai Direktorat Merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 januari 2002, sedangkan Tergugat I tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum ;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat I telah dipanggil secara patut pada tanggal 2 Januari 2002 sesuai berita acara panggilan Sidang dan melalui Surat Kabar Rakyat Merdeka pada tanggal 15 Januari 2002 karena sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut persidangan dilanjutkan dan Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya, dipersidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan pihak-pihak yang hadir dipersidangan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 22 Januari 2002 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR.

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara sekarang ini kabur, karena dalam diktum (dasar hukum gugatan) Penggugat memakai dasar hukum gugatan pembatalan pendataran merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sedangkan dalam petitum point 5 (apa yang diminta diputus oleh Pengadilan) Penggugat meminta Tergugat I untuk menghentikan produksi, peredaran di bidang merek yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.
2. Bahwa dasar hukum gugatan pembatalan pendaftaran merek (pasal 98 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek) dengan gugatan pelanggaran atas merek (Pasal 76 undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek) adalah berbeda disamping itu beban pembuktian pun berlainan.
3. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar maupun merek yang tidak terdaftar dengan syarat Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek dahulu ke Kantor Merek dan beban pembuktiannya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4, 5 dan 6 undang-undang No. 15 tahun 2001, sedangkan

untuk gugatan atas pelanggaran merek hanya dapat diajukan oleh pemilik merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis dan beban pembuktiannya adalah bahwa merek penggugat tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan Tergugat I memakai merek Penggugat tersebut dengan tanpa hak.

4. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat kabur sebagaimana dikemukakan pada point 1, 2 dan 3 diatas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap pula dalam pokok perkara ini.
6. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas.
7. Bahwa benar telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek merek kata "POLO CLUB & LOGO SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB + LUKISAN PEMAIN POLO" No. 428506 tanggal 12 April 1999 atas nama Tergugat I, untuk melindungi jenis barang antara lain : Pakaian-pakaian jadi (konpeksi) luar dalam untuk pria, wanita, anak-anak bayi, sepatu, sandal, selop, kaos kaki, ikat pinggang, dasi, dan topi (kelas 25).
8. Bahwa menurut pasal 3 jo pasal 28 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, hak atas suatu merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran, dan merek atas nama Tergugat I merek kata POLO CLUB & LOGO SANTA BARBARA POLO &

RACQUET CLUB No. 428506 telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tanggal 12 April 1999, maka merek Tergugat I telah dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku semenjak terdaftar dalam Daftar Umum Merek sesuai dengan permohonan pendaftaran dan ini tidak bertentangan dengan sistim konstitutif.

9. Bahwa pendaftaran merek Tergugat I telah memenuhi Undang-Undang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek dan telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku, maka kantor Merek (Tergugat II) mendaftarkan merek Tergugat I sesuai dengan jenis barang yang dimintakannya, karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I mempunyai itikad tidak baik adalah dalil yang tidak beralasan.
10. Bahwa untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang sama-sama telah terdaftar dalam daftar umum merek, maka sesuai dengan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek tersebut harus sama sama terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya untuk barang yang sejenis.
11. Bahwa dalam perkara sekarang ini, merek atas nama Penggugat tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan Penggugat tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan Penggugat baru mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan merek kata "POLO & LOGO SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB + LUKISAN PEMAIN POLO" Agenda No.D98.09109 dan Agenda No.D00.2001.27108-27318, yang kesemuanya untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25.
12. Bahwa merek Penggugat tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka harus mengajukan gugatan berdasarkan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek

yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek ke Kantor Merek.

13. Bahwa Penggugat mendalilkan mereknya sebagai merek terkenal, maka sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, penentuan suatu merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk menentukan suatu merek terkenal harus memperhatikan beberapa kriteria antara lain .

- Pengetahuan umum masyarakat terhadap merek yang bersangkutan baik, karena mutu yang diperoleh dari lembaga standarisasi mutu dan reputasi dari merek yang bersangkutan.
- Promosi yang berkesinambungan dan besar-besaran baik melalui media elektronik maupun media massa.
- Investasi dilakukan di beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya.
- Produksi dari jenis barang tersebut ada di semua lapisan masyarakat dan pasaran
- Terdaftar di beberapa negara
- Ada surat pernyataan dari lembaga yang berwenang di bidang Hak Kekayaan Intelektual dari negara yang Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa merek kata "POLO & LOGO SANTA BARBARA POLO RACQUET CLUB + LUKISAN PEMAIN POLO" atas nama Penggugat adalah merek terkenal;
- Hasil survei dari lembaga yang bersifat mandiri yang menyatakan merek Penggugat adalah merek terkenal.

14. Bahwa dalam petitum No. 6 huruf b Penggugat meminta supaya mereknya didaftarkan dalam Daftar Umum Merek mohon ditolak, karena persoalan merek ditolak atau didaftar itu sudah ada prosesnya

yang mana dalam pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001.

15. Bahwa disamping itu Penggugat yang meminta untuk menjalankan putusan lebih dahulu, meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum adalah tidak relevan, karena upaya hukum adalah hak semua para pihak dalam suatu perkara pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 28 Januari 2002 dan Turut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Maret 2002 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup masing-masing diberi tanda :

- P.1 Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Amerika Serikat No. 1743296 tanggal 29 Desember 1992 untuk jenis barang ; "Pakaian, topi, dasi, sepatu, ikat pinggang, dan kaos kaki".
- P.2 Articles of Incorporation (anggaran Dasar) SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB, INC Penggugat tanggal 23 April 1985, yang membuktikan bahwa nama badan hukum penggugat adalah SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB.
- P3. Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Indonesia No. 439616.
- P4. Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Indonesia No. 439617.

- P5. Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Indonesia No. 448924.
- P6. Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Indonesia No. 448925.
- P7. Permintaan Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Indonesia Nomor Agenda D98 09109.
- P8. Permintaan pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Indonesia Nomor Agenda D00 2001 27108 27318.
- P9. Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di United Kingdom (Inggris) No. 1549800.
- P10. Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Hongkong No. 08914 OP 399B
- P11. Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Malaysia No. 93-0133
- P12. Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Malaysia No. 93-01339
- P13. Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Malaysia No. 93-0133
- P14. Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Singapura No. T97/09297Z.
- P15. Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Singapura No. T97/09299F
- P16. A. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di Jepang, China, dan Vietnam (Ad Informandum).
- B. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 3038K/Sip/1981 tanggal 18 Desember 1988 yang antara lain menyatakan bahwa fotokopi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk (persangkaan) melengkapi surat-surat bukti lainnya.

- P.17 Katalog produk SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat 2001 Autumn-Winter Collection.
- P.18. Katalog produk SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat Spring & Summer Collection 2001
- P.19. GATEWAY Inflight Magazine Of Southern Airlines (Group) Co., Ltd. (Majalah pesawat Udara GATEWAY dari perusahaan penerbangan internasional Southern Airlines (group) Co., Ltd. Yang memuat iklan dari produk SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat pada halaman 59.
- P.20 VERVE EVA AIR (Majalah pesawat udara VERVE dari perusahaan penerbangan internasional EVA AIR yang memuat iklan dari produk SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat pada halaman 39
- P.21 Iklan surat kabar, foto-foto butik, dan billboard SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat di manca negara.
- P.22 Certification Letter (keterangan) yang ditanda tangani oleh Santa Barbara Polo and Club (Penggugat) dan Omni Licensing Network, Ltd. Yang menerangkan bahwa Omni Licensing Network, Ltd. Sebagai pemegang "master license" dari produk Santa Barbara Polo And Racquet diseluruh dunia telah menunjuk Interasia and Associates Company Lts, a Caymen Islands registered company Located at Unit 1901. 19/F, Winway Building, 50 Wellington Street, Central Hong Kong, untuk memasarkan produk Santa Barbara Polo and Racquet Club di China, Hongkong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philipines, Brunei, dan Vietnam.
- P.23 a. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 Nopember 1995 mengenai Kasus GIORDANO.
- b. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 2854 K/Sip/1981 tanggal 29 Aprfil 1982 mengenai kasus YAMAHA.

Kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pemilik nama badan hukum dan merek dagang yang asli dari peniruan pihak lain untuk barang sejenis dan tidak sejenis melampaui batas-batas negara.

P.24 Petikan Resmi merek terdaftar No. 428506 atas nama PT.PRIMAJAYA PANTES GARMENT (Tergugat) yang membuktikan Tergugat telah membajak merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Penggugat dan mendaftarkannya pada Turut Tergugat

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah diperiksa ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti bertanda P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-16a, P-16b, P-22, P-23a, P-23b hanya berupa foto copy.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap menjadi bagian dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena gugatan Penggugat berdasarkan pembatalan pendaftaran merek, diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek, sedangkan dalam petitum butir 5

Penggugat mohon Turut Tergugat untuk menghentikan produksi-produksi, peredaran dan perdagangan barang yang merupakan pelanggaran bidang merek yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 tahun 2001, yang beban pembuktiannya berlainan serta pihak yang dapat mengajukan pun berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak berkapasitas mengajukan eksepsi dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tidak melarang tuntutan mengenai pembatalan pendaftaran dan larangan pemakaian diajukan dalam satu gugatan

Menimbang, bahwa terhadap dua versi hukum di atas Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, eksepsi yang diajukan Turut Tergugat tersebut bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili bagi hakim yang telah menyangkut masalah pembuktian yang harus dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara karenanya Eksepsi Turut Tergugat tersebut harus ditolak :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Turut Tergugat maka menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan Turut Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen beujis*) :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sehingga dianggap tidak mempertahankan haknya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah dalam pokok perkara Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi materi dalam Eksepsi Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai bahwa Turut Tergugat berhak dan mempunyai kapasitas mengajukan eksepsi karena Turut Tergugat dijadikan pihak dalam perkara ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dan gugatan pelanggaran atas merek dapat digabungkan karena Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek tidak melarang hal tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon pembatalan merek Santa Barbara Polo dan Racquet Club No. 428506 atas nama Tergugat berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf b dan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2001 juga berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan pendaftaran merek Tergugat, telah memenuhi Undang-Undang yang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan pasal 4 jo pasal 5 jo pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek ;

Menimbang bahwa dari dua versi hukum tersebut di atas Pengadilan mempunyai pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek menyebutkan bahwa gugatan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemilik yang berkepentingan berdasarkan yang dimaksud dalam Pasal 4, 5 atau 6 setelah mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P-7 dan P-8 didapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek Santa Barbara Polo & Racquet Club dengan Logo Orang Yang mengayun tongkat dengan menunggang kuda, untuk kelas barang 25 (dua puluh lima)masing-masing pada tanggal 27 Mei 1998 dan tanggal 6

Desember 2001, sehingga berdasarkan bukti tersebut Penggugat berhak mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek.

Menimbang bahwa akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikeluarkan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001

Bahwa, Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tersebut bersifat alternatif ; jadi tidak harus memenuhi seluruh Pasal dari Pasal 4 , Pasal 5 dan Pasal 6 tetapi cukup salah satu dari pasal-pasal tersebut di atas, terpenuhi maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 mengatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa merek Santa Barbara Polo & Racquet Club telah terdaftar milik Tergugat didaftar merek kantor Turut Tergugat dalam daftar nomor pendaftaran No. 428506 tanggal 12 April 1998 untuk kelas 25 (dua puluh lima) bukti P-24;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat bertanda P-1, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16a membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemilik merek Santa Barbara Polo & Racquet Club di Amerika Serikat, Inggris, Hongkong, Malaysia, Singapura, Jepang, China dan Vietnam sebelum merek a quo terdaftar di Indonesia atas nama pemilik Tergugat ;

Bahwa merek yang disengketakan tersebut merupakan merek yang mengandung unsur asing baik kata Santa Barbara (yang menunjukkan daerah di luar negeri, negara bagian California dan kata Polo atau Racquet Club merupakan kata-kata asing sehingga Tergugat sebagai badan hukum nasional seharusnya menggunakan merek yang bercirikan nasional tidak serta merta menggunakan merek dengan kata-kata asing, apakah rangkaian kata-kata dalam merek yang disengketakan tidak cukup panjang dan gambar

orang mengayun tongkat sambil menunggang kuda sama dengan merek Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu di luar negeri;

Menimbang bahwa yang menggunakan merek Santa Barbara Polo & Racquet Club, Tergugat telah mengelabui konsumen seolah-olah barang produknya tersebut buatan luar negeri dan dapat menyesatkan masyarakat karena barang/produk Tergugat tersebut berbeda sama sekali dengan barang/produk Penggugat di luar negeri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah nyata Tergugat mempunyai itikad yang tidak baik untuk membonceng ketenaran merek Penggugat di luar negeri ;

Bahwa bersamaan merek Tergugat yang terdaftar di Turut Tergugat bukanlah suatu kebetulan karena terdaftar bersamaan pada keseluruhan dengan merek milik Penggugat di luar negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 maka untuk Pasal 5 dan Pasal 6 tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P-1, P-2, P-4, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16a ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik merek Santa Barbara Polo & Racquet Club dengan gambar orang mengayun tongkat dengan menunggang kuda yang terdaftar di negara-negara Amerika Serikat, Inggris, Hongkong, Malaysia, Singapura, Jepang, China dan Vietnam untuk berbagai kelas barang;

Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 dan P-8, Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat untuk merek Santa Barbara Polo & Racquet Club dengan gambar orang mengayun tongkat dengan menunggang kuda terdaftar barang kelas 25 (dua puluh lima) ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka pengadilan menilai Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak di Indonesia atas nama badan hukum dan merek dagang Santa Barbara Polo & Racquet Club untuk kelas barang /jasa 25 (dua puluh lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pendaftaran merek Santa Barbara Polo & Racquet Club No. 428506 milik Tergugat bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dan dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa karena merek a quo atas nama Tergugat dinyatakan batal maka beralasan permohonan pendaftaran merek Santa Barbara Polo & Racquet Club No. Agenda D98-1999 dan D00.2001.27108-27318 atas nama Penggugat untuk dikabulkan dan didaftarkan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa agar Tergugat menghentikan produksi peredaran atau perdagangan barang dengan merek dagang a quo setelah putusan ini diucapkan adalah tidak beralasan hukum karena putusan a quo belum berkekuatan hukum tetap karena masih terbuka upaya hukum bagi pihak-pihak yang tidak puas akan putusan ini karena tuntutan Penggugat butir 5 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan agar utusan dapat dilaksanakan walaupun Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum, Pengadilan menilai tidak ada alasan yang bersifat eksepsional untuk dikabulkan maka tuntutan tersebut haruslah ditolak :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagian saja yang dikabulkan, maka terhadap tuntutan yang lain haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik satu-satunya yang berhak di Indonesia atas merek dagang SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB (kata dan logo) untuk kelas barang/jasa : 25
3. Menyatakan pendaftaran merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB No. 428506 atas nama Tergugat bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001
4. Menyatakan batal pendaftaran merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB No. 428506 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk :
 - a. Mencoret pendaftaran merek No. 428506 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek
 - b. Mendaftarkan merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB Nomor Agenda D98-09109 dan D00.2001.27108-27318 atas nama Penggugat dalam Daftar Umum Merek.
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2002, oleh kami HASAN BASRI, SH., Hakim Ketua Majelis, Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH., dan DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu YANWITRA, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim Anggota Majelis

ttd

NY.CH.KRISTI PURNAMIWULAN, SH

ttd

DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. HASAN BASRI, SH

Panitera Pengganti

Ttd

YANWITRA, SH

2). KASUS II

Sengketa antara PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT sebagai
Penggugat dan MOHINDAR H.B sebagai **Tergugat**

PUTUSAN

Nomor 04 / Merek/2001/PN. Niaga. Jkt. Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata niaga telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT, berkantor di Jalan Semaan Raya No. 27 Daan Mogot Km.16 Kalideres, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya WISNU WIDJAJA, SH. Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Cempaka Putih Barat 17 No. 18 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 februari 2002, sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

MOHINDAR H.B. , beralamat di Jl. Pulo Mas Timur I D Nomor 5 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, LUDIYANTO, SH.MH dan JOHNI S UTAMA, SH. Para Advokat dan Pengacara dari kantor Pengacara Ludyanto Manan & Associates, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No.3- I & J Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 februari 2001, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Niaga tersebut :

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2002 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Niaga Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Februari 2002 dibawah Register Perkara Nomor 04/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek kata POLO yang telah terdaftar dalam daftar umum di Direktorat Merek sejak tanggal 12 Desember 1979 dengan nomor pendaftaran 141534, yang kemudian telah diperbaharui dengan nomor pendaftaran No.254194 tanggal 2 Oktober 1989 dan diperbaharui lagi No. 435926 tanggal 27 Desember 1999 untuk melindungi jenis barang antara lain segala macam pakaian dan sejenisnya termasuk dalam kelas 25 (bukti P.1). Karenanya Penggugat mempunyai hak khusus atas merek kata POLO dan atas merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek kata POLO tersebut untuk barang-barang sejenis yang termasuk dalam satu kelas.
2. Bahwa Penggugat telah mengalami, ternyata atas nama Tergugat telah didaftarkan merek kata POLOPLAYER daftar No. 427547 untuk melindungi jenis barang segala jenis konpeksi yaitu "pakaian pria, wanita, anak-anak, celana pria, wanita, anak-anak, celana dalam, kutang wanita, kaos oblong, kaos singlet, piyama, jaket, rok wanita, dater, kaos kaki, sarung tangan, ikat pinggang, topi, Dasi, Sepatu, Sandal, sol sepatu, termasuk barang dalam kelas 25.
3. Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan atas pendaftaran merek Tergugat POLOPLAYER daftar nomor 427547 tersebut, oleh karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat, karena bunyi ucapan kata dan suara serta tulisan kata POLO pada merek daftar No. 427547 tersebut sama pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat yang sudah jauh lebih dahulu terdaftar dan untuk melindungi

barang yang sama dan sejenis yaitu pakaian termasuk dalam satu kelas barang yaitu 25 ;

4. Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat untuk mendaftarkan merek POLO dengan tambahan kata PLAYER yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran merek POLO milik Penggugat yang telah dibina selama bertahun-tahun dan dengan biaya yang tidak sedikit ;
5. Bahwa karenanya pemakaian merek POLO dengan tambahan kata PLAYER daftar No. 427547 milik Tergugat disamping merek POLO milik Penggugat, jelas akan membingungkan dan mengacaukan serta memperdaya/menyesatkan masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang asal-usul dan kualitas barang, hal mana jelas tidak akan menguntungkan Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak khusus dari merek kata POLO yang terdaftar secara sah di Direktorat Merek jauh lebih dahulu dari merek daftar No. 427547 milik Tergugat;
6. Bahwa karenanya menurut ketentuan Pasal 68 ayat 1 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut pembatalan merek daftar No. 427547 atas nama Tergugat tersebut dengan segala akibat hukumnya ;

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum seperti tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan :

1. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek dagang POLO untuk jenis barang antara lain segala macam pakaian dan sejenisnya termasuk dalam kelas 25
2. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas, antara merek tergugat POLOPLAYER daftar No. 427547 dengan merek POLO milik Penggugat ;
3. Membatalkan pendaftaran merek daftar No. 427547 dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya WISNU WIJAJA, SH. Sedangkan Tergugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya JOHNI S, UTAMA, SH;

Menimbang bahwa setelah usaha Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil, maka gugatan Penggugat dibacakan dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kadaluarsa.

1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
2. Bahwa pendaftaran merek Tergugat yaitu merek POLOPLAYER terdaftar pada Direktorat merek dibawah No.246176 tertanggal 11 Februari 1989 yang diperpanjang dibawah Reg.No.427547 untuk melindungi barang-barang antara lain : segala jenis konpeksi yaitu pakaian pria, wanita, anak-anak, celana pria, wanita, anak-anak, celana dalam, kutang wanita, kaos oblong, kaos singlet, piyama, jaket, rok wanita, daster, kaos kaki, sarung tangan, ikat pinggang, topi, Dasi, Sepatu, Sandal, sol sepatu (bukti T.1)
3. Bahwa ternyata pendaftaran merek POLOPLAYER Tergugat telah terdaftar dan digunakan sejak tahun 1989, sehingga merek tersebut berarti sudah 13 tahun terdaftar pada Direktorat Merek ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan pembatalan penggugat sekarang ini telah lewat waktu (kadaluarsa) dan tidak dapat diajukan sebagai gugatan pembatalan merek terhadap merek POLOPLAYER Tergugat yang

sudah terdaftar selama 13 tahun, dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek.

Gugatan Penggugat Kurang Lengkap

5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap pendaftaran merek POLOPLAYER terdaftar No. 427547 perpanjangan dari Reg. No. 246176 tanggal 11 Februari 1989 yang terdaftar pada Direktorat merek, dimana Direktorat Merek adalah instansi yang mengeluarkan Sertifikat merek yang tidak diikutsertakan dalam gugatan pembatalan merek.
6. Bahwa sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek, bahwa Direktorat merek adalah penyelenggara administrasi atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan dilaksanakan oleh kantor merek;
7. Bahwa dilandasi dengan dasar tersebut diatas serta Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek khususnya Pasal 70 ayat 2 dan 3 jo pasal 80 ayat 7 dimana gugatan merek akan diajukan kepada para pihak yaitu Tergugat I dan Tergugat II (Direktorat Merek) yang nantinya hasil keputusan Pengadilan Niaga, Direktorat Merek segera akan melaksanakan isi putusan Pengadilan Niaga.
8. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas jelas, bahwa gugatan pembatalan merek sekarang ini kurang lengkap, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara :

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh permohonan gugatan Penggugat oleh karena itu Tergugat menolak dalil-dalil dan keterangan Penggugat tersebut dalam gugatannya, kecuali didalam hal-hal tertentu yang akan diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar gugatan pembatalan merek POLOPLAYER `darftar Reg.No.427547 perpanjangan dari Reg.No.246.176 tanggal, 11 Februari 1989 atas nama Tergugat adalah hak Penggugat ;
4. Bahwa gugatan Penggugat yang berdasarkan pada Pasal 68 ayat 1 jo pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tidak dapat diterapkan terhadap perkara sekarang ini, karena :
 - Gugatan penggugat telah lewat waktu / kadaluarsa
 - Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena tidak mengikutsertakan Direktorat Merek sebagai lembaga Administrasi penyelenggara pemberian sertifikat merek.
5. Bahwa Tergugat adalah sebagai pendaftar yang dilindungi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek khususnya Pasal 3, bahwa Tergugat mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara atas suatu merek POLOPLAYER untuk digunakan barang-barang yang tergolong dalam kelas 25 ;
6. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim bahwa merek POLO telah terdaftar di Direktorat Merek atas merek-merek dengan menggunakan kata POLO dan merek-merek lain yang merupakan kombinasi dari kata POLO seperti POLO RALPH LAUREN, POLO by RALP LAUREN, POLO SPORT, POLO DENIM, POLOPLAYER (bukti T.2) dan banyak merek yang terdaftar mengandung kata POLO ;
7. Bahwa dari merek sengketa ini bila dibandingkan satu sama lain, maka tidak terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya yang dapat dilihat dari beberapa unsur :

Dan segi tulisan, cara penempatan dan pengucapan, karena merek Penggugat kata POLO, sedangkan merek Tergugat kata POLOPLAYER yang bentuk tulisan dan tata letak tulisan kedua merek sengketa ini sangat berbeda

sehingga masing-masing mempunyai daya pembeda yang sangat dominan satu sama lainnya.

8. Bahwa jelas tentang merek sengketa tidak terdapat persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya karena masing-masing merek mempunyai daya pembeda satu sama lain, sehingga dapat dibedakan mana hasil produksi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa antara merek sengketa tidak terdapat persamaan pada jenis barang satu sama lainnya, untuk menentukan adanya persamaan jenis barang yaitu dengan memperhatikan adanya persamaan sifat, cara pembuatannya dan tujuan penggunaannya (sebagaimana penjelasan pasal 8 UU No. 14 tahun 1997) atau menurut Keputusan tetap Mahkamah Agung RI No. 279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992 untuk menentukan barang sejenis dapat dideskripsikan sebagai berikut :
 - persamaan pemeliharaan yang diperlukan konsumen
 - Nyata-nyata membingungkan dan adanya kaitan erat antara barang merek yang satu dengan barang yang lain.
10. –
11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas merek sengketa sekarang ini tidak terdapat persamaan untuk barang sejenis, karena secara faktual berbeda sedemikian rupa jenis barang Penggugat dan Tergugat ;
12. Bahwa oleh karena itu merek Tergugat dan Penggugat berbeda baik mereknya maupun jenisnya, juga terdapat berbeda sifat yang dapat membedakan hasil produk Penggugat dan Tergugat
13. Oleh karena itu secara faktual sengketa merek sekarang ini tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1997 jo Undang-Undang No15 tahun 2001, maka Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 13 Maret 2002 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan eksepsi, namun karena eksepsi tersebut bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam paal 134 HIR, maka eksepsi tersebut baru akan diputus bersama dengan pokok perkara oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda :

- (P.1) fotocopy Sertifikat pendaftaran merek POLO daftar nomor 435926 yang merupakan perpanjangan dari merek daftar 254194 yang berasal dari pendaftaran No. 141534 tanggal 12 Desember 1979 ;
- (P.2) Fotocopy Sertifikat merek Poloplayer milik Tergugat daftar Nomor 427547 (asli ada pada Tergugat);
- (P.3) foto Copy putusan Mahkamah Agung RI No. 2224 K/Pdt/1995 tanggal 24 Februari 1999.
- (P.4) Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 530 /Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Februari 1995.
- (P.5) Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 322 /Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 September 1999.
- (P.6) Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54 /Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Juli 2001 ;
- (P.7) Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 180 /Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus 2001.

Sebagai Ad Informandum.

1. fotocopy Surat Direktur Merek No. D99-19428 tanggal 8 Januari 2001, perihal Penolakan Permintaan Pendaftaran merek Swallow My Flower Rose karena dianggap sama pada pokoknya dengan merek Roses daftar No. 423905

2. Fotocopy Surat Direktur Merek No. D99-6621 tanggal 14 Januari 2001, perihal Penolakan Permintaan Pendaftaran merek Cap Dunia Walet karena dianggap sama pada pokoknya dengan merek Walet daftar No. 412901 ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda :

- (T.1) Fotocopy merek dagang POLOPLAYER yang terdaftar dibawah register No. 246176 tanggal 11 Februari 1989, diperpanjang dengan No. 247547 .
- (T.2) Fotocopy Merek Dagang Polo daftar No. 435926 atas nama Penggugat (asli ada pada Penggugat);
- (T.3) Fotocopy Lisensi Merek POLOPLAYER dari Tergugat kepada PT. BANDAR SANGGAR BUANA,
- (T.4) Fotocopy bukti produk pakaian merek POLOPLAYER
- (T.5) Fotocopy bukti penuialan invoice merek POLOPLAYER.
- (T.6) Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rol. No.374 /Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst dalam perkara Glaxo Group Limited lawan PT.Kalbe farma mengenai pembatalan merek Venterol yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Ventolin ;
- (T.7) Fotocopy Berita Resmi Direktorat Merek tanggal 17 Juli 1995 dan 30 Mei 1996 tentang Merek Dagang ADAD dan Merek Dagang ADAX yang tidak mempunyai persamaan ada pokoknya ;
- (T.8) Fotocopy Berita Resmi Putusan Direktorat Merek tanggal 12 Mei 1995 dan tanggal 12 Setember 1995 tentang merek ELSA dan ELSI yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya ;

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun Tergugat telah tidak mengajukan saksi-saksi

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan terakhir dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menjawab tentang pokok perkaranya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 karena merek yang digugat pembatalannya oleh Penggugat telah terdaftar lebih dari lima tahun ;
2. pihak dalam perkara ini tidak lengkap oleh karena Kantor Merek sebagai pihak yang mendaftarkan merek tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

1. berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 96 ayat 2 dan Pasal 97 Undang-Undang No. 15 tahun 2001, gugatan pembatalan merek tetap dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berdasarkan alasan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6
2. bahwa tidak digugatnya kantor merek dalam perkara tidak menyebabkan perkara ini menjadi kurang pihak sebab dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tidak satupun pasal yang mengharuskan digugatnya kantor Merek ;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa berdasarkan Pasal 69 (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 karena telah terdaftar selama 13 tahun, sedangkan menurut Penggugat bahwa

gugatan tersebut tidak kadaluarsa dengan mengacu pada aturan peralihan Pasal 96 (2) dan Pasal 97 Undang-Undang No. 15 tahun 2001

Menimbang, bahwa Pasal 96 (2) menentukan bahwa “semua merek yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap berlaku menurut Undang-Undang ini selama jangka waktu pendaftarannya”

Bahwa lebih lanjut Pasal 97 menentukan “terhadap merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi dari kedua Pasal tersebut, menurut Majelis Hakim maksud dari Pasal 96 (2) adalah perlindungan merek atas sisa masa waktu berlakunya, sedangkan Pasal 97 yang kemudian menunjuk Pasal 96 (2) dimaksudkan bahwa terhadap sisa waktu perlindungan merek tersebut tetap dapat diajukan gugatan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan pada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, atau Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001, namun tetap terikat oleh ketentuan Pasal 69 (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001;

Menimbang bahwa dengan demikian jelas Pasal 96 (2) jo Pasal 97 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar / alasan untuk menyatakan bahwa gugatan ini belum kadaluarsa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan didasarkannya gugatan penggugat pada Pasal 4 tentang pendaftaran merek harus didasari itikad baik (gugatan point 6) yang menurut penjelasan Pasal 69 ayat 2 gugatan dengan dasar itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu, maka gugatan Penggugat ini belum kadaluarsa oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Ad. 2

Menimbang, bahwa mengenai tidak digugatnya kantor merek dalam perkara HAKI tidak menyebabkan pihak dalam perkara ini tidak lengkap sebab berbeda dengan undang-undang No. 14 tahun 1997 yang secara tegas menentukan pihak yang digugat yaitu pihak pendaftar / pemilik merek yang digugat dan kantor merek, Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tidak menegaskan hal tersebut bahkan dalam Pasal 70 (3) kantor merek atas dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib membatalkan pendaftaran merek yang telah dinyatakan batal atau dibatalkan oleh Pengadilan Niaga;

Bahwa dengan adanya kewajiban yang ditegaskan oleh undang-undang maka kantor merek tanpa digugatpun wajib melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :

1. Penggugat adalah pemegang hak khusus atas merek POLO terdaftar dalam daftar umum merek sejak tahun 1979 yang kemudian diperpanjang dan terakhir pada tanggal 17 Desember 1999 dibawah No. 435926 untuk kelas barang 25 ;
2. Tergugat telah mendaftarkan merek POLOPLAYER dengan daftar nomor 427547 untuk kelas barang 25
3. Pendaftaran merek POLOPLAYER oleh Tergugat didasari oleh adanya itikad buruk karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat yaitu merek POLO, hal mana telah melanggar ketentuan Pasal 4 dan 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

1. Tergugat adalah pemilik dan oleh karena itu pemegang hak khusus atas merek POLOPLAYER
2. Pendaftaran Merek POLOPLAYER tersebut tidak didasari oleh itikad buruk karena tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat, bahkan pada kantor Direktorat Merek telah terdaftar beberapa merek yang diawali dengan kata POLO;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah terdapat dalil-dalil yang diakui setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat dan oleh karena itu menjadi dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan adalah;

1. Merek POLO terdaftar pertama pada kantor merek pada tanggal 12 Desember 1979 dibawah nomor 141534 yang kemudian diperpanjang dan terakhir pada tanggal 27 Desember 1999 dibawah nomor 435926 adalah milik Penggugat
2. Merek POLOPLAYER terdaftar tanggal 11 Februari 1989 dibawah nomor 246176 yang kemudian diperpanjang dibawah nomor 427547 adalah milik Tergugat.
3. Merek POLO milik Penggugat dan merek POLOPLAYER milik Tergugat untuk jenis dan kelas barang yang sama yaitu kelas 25;
4. Merek POLO milik Penggugat terdaftar lebih dahulu yaitu 10 tahun lebih dahulu dari merek POLOPLAYER milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini dan oleh karena itu perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

Apakah pendaftaran merek POLOPLAYER oleh Tergugat didasari adanya itikad buruk karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat sehingga dapat menysatkan konsumen sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau pendaftaran merek POLOPLAYER tersebut oleh Tergugat telah didasari oleh adanya itikad baik karena tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat;

Menimbang bahwa penggugat untuk membuktikan adanya itikad buruk serta adanya persamaan pada pokoknya telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.7 tanpa mengajukan saksi sedangkan Tergugat untuk membuktikan adanya itikad baik telah mengajukan bukti T.1 s/d T.8. Tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 gugatan pembatalan merek dapat didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 yang artinya bahwa gugatan dapat menggunakan alasan tersebut secara alternatif atau komulasi;

Bahwa penggunaan alasan gugatan dari ketiga Pasal tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda karena apabila gugatan didasarkan pada Pasal 6 maka hal tersebut selain terbatas oleh adanya limit atau tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (1) juga terbatas pada kelas barang yang sejenis namun pembuktiannya lebih mudah, sedangkan gugatan atas dasar Pasal 4 dan pasal 5 selain tidak terbatas oleh tenggang waktu 5 (lima) tahun juga tidak terbatas pada benda sejenis hanya saja bahwa pembuktiannya akan lebih sulit dibanding dengan pembuktian Pasal 6

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya telah secara tegas menunjuk pada Pasal 4 dan 6 sebagai dasar gugatannya sedangkan dalam petitum gugatannya hanya mohon agar merek POLOPLAYER milik Tergugat dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik Penggugat maka konsekuensi juridis dari gugatan seperti ini adalah bahwa Penggugat harus membuktikan adanya pelanggaran kedua pasal tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pendaftaran merek POLOPLAYER oleh Tergugat telah melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 atau dengan kata lain apakah :

1. Pendaftaran merek POLOPLAYER oleh Tergugat didasari itikad tidak baik
2. Apakah merek POLO dan POLOPLAYER mempunyai persamaan pada pokoknya :

Ad.1

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 “Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 4 tersebut menurut Majelis Hakim terdapat hal pokok untuk menentukan adanya itikad baik yaitu :

- a. Adanya niat untuk kepentingan usaha pendaftar sekaligus merugikan pihak lain ;
- b. melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu niat harus dibuktikan dengan adanya suatu perbuatan permulaan yang dalam kasus merek harus nyata dengan adanya pendaftaran dan atau adanya penggunaan suatu merek;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan (bukti T.1 = P.2) telah terbukti bahwa ternyata Tergugat telah mendaftarkan merek POLOPLAYER sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah pendaftaran tersebut dimaksudkan agar usaha tergugat dapat memperoleh keuntungan sekaligus merugikan pihak lain;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah pendaftaran merek POLOPLAYER oleh Tergugat dapat menguntungkan Tergugat serta merugikan baik penggugat sebagai pemilik merek POLO juga konsumen produk dengan merek POLO dapat disesatkan atau terkecoh oleh produk dengan merek POLOPLAYER ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penyesatan konsumen dapat terjadi karena :

- a. penyesatan tentang asal suatu produk. Hal ini biasa terjadi karena merek dari suatu produk menggunakan merek luar negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya merek tersebut bukan berasal dari luar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khusus tersebut ;
- b. penyesatan karena produsen. Penyesatan dalam bentuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen yang telah mengetahui dengan baik mutu atau kualitas suatu produk dengan merek yang mirip atau menyerupai merek yang ia sudah kenal sebelumnya
- c. penyesatan melalui penglihatan. Penyesatan ini dapat terjadi karena kesamaan atau kemiripan dari merek yang bersangkutan
- d. penyesatan melalui pendengaran. Hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain ;

Menimbang, bahwa baik merek POLO maupun merek POLOPLAYER keduanya terdiri dari kata tanpa lukisan dengan huruf latin tulisan tegak ;

Menimbang , bahwa dengan adanya persamaan kata POLO pada awal tulisan PLAYER jelas dapat menyesatkan konsumen karena para konsumen akan mengira bahwa produk dengan merek POLOPLAYER adalah produk yang sama dengan POLO, paling tidak masyarakat konsumen mengira bahwa POLOPLAYER adalah produk dari group POLO milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai suatu perbandingan Majelis Hakim mengutip pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 20 Juni 1979 Nomor : 1631 K/Sip/1978 yang antara lain berpendapat bahwa “dalam kata sehari-hari dalam hal terdapat rangkaian dua kata, maka kata pertamalah yang memberikan kesan yang pokok pada ingatan pembeli Indonesia “;

Menimbang , bahwa meskipun putusan tersebut telah diatuhkan 24 tahun yang lalu, namun menurut Majelis Hakim pendapat tersebut masih cukup relevan mengingat keadaan pada saat ini dimana pertumbuhan perusahaan dalam bentuk group yang pada umumnya menggunakan nama yang berkaitan, dipihak lain terdapat banyak kata yang dapat dipergunakan sebagai merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek POLOPLAYER oleh Tergugat mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen agar produk milik, Tergugat dengan merek POLOPLAYER dapat laku dipasaran karena masyarakat konsumen telah mengenal sebelumnya produk dengan merek POLO, hal mana jelas dapat merugikan pemilik merek POLO ic. Penggugat serta masyarakat konsumen ;

Ad.2

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001, yang dimaksud dengan adanya persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa untuk menentukan persamaan pada pokoknya harus dilihat secara keseluruhan atas unsur-unsur dari merek tersebut vide Putusan Mahkamah Agung No. 2355 K / Pdt / 1999 tanggal 26 Juni 2000, Putusan Nomor 110 K / Pdt / 1999;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat SOEGONDO SOEMODIREDO, SH. Dalam bukunya Merek Dagang Indonesia halaman 16 berpendapat bahwa persamaan pada pokoknya ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan pada merek yang sudah ada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 beserta penjelasannya. Putusan Mahkamah Agung serta doktrin, menurut Majelis Hakim persamaan pada pokoknya dapat ditentukan dengan cara memperhatikan :

- Adanya persamaan bunyi atau ucapan,
- Cara penulisan huruf / kata,
- Penempatan unsur-unsur pokok,
- Menimbulkan kesan yang dapat membingungkan masyarakat serta mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dalam masyarakat ;
- Untuk barang yang sejenis.

Menimbang, bahwa apabila membandingkan merek POLO (bukti P.1) dan merek POLOPLAYER (bukti T.1) ternyata bahwa baik bunyi ucapan, cara penulisan dengan huruf latin tegak terdapat persamaan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian ad.1 bahwa merek POLOPLAYER jelas dapat menyesatkan konsumen, maka menurut Majelis Hakim Merek POLOPLAYER mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut tentang adanya itikad buruk serta adanya persamaan pada pokoknya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dan pendaftaran merek POLOPLAYER oleh Tergugat meskipun telah berlangsung selama 13 tahun harus dibatalkan, dan berdasarkan Pasal 70 (3) Direktorat Merek wajib untuk melaksanakan pembatalan tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat selain yang telah dipertimbangkan diatas karena tidak relevan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dikabulkan dan dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 68, 69 serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang No. 15 tahun 2001 serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek dagang POLO untuk jenis barang termasuk dalam kelas 25
3. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis termasuk dalam satu kelas, antara merek Tergugat POLOPLAYER daftar No. 427547 dengan merek POLO milik Penggugat;
4. Membatalkan pendaftaran merek daftar No. 427547 dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2002 dengan SIRANDE PALAYUKAN, SH Sebagai Hakim Ketua, H.ASEP IWAN IRIAWAN, SH. Dan H. DWIARSO BUDI SANTIARTO. Masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari selasa tanggal 23 April 2002 diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, MATHIUS B. SITURU, SH. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat

Hakim Anggota

ttd

H. ASEP IWAN IRIAWAN, SH

ttd

H.DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH

Hakim Ketua,

ttd

SIRANDE PALAYUKAN, SH

Panitera Pengganti,

ttd

MATHIUS B. SITURU, SH

b. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Menyesuaikan Dengan Konvensi- Konvensi Internasional di Bidang Merek.

Berbagai langkah dan kebijakan-kebijakan telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan sistem perlindungan hak atas merek dan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan pada TRIPs Konvensi Paris maupun Taktat Hukum merek.

Dalam perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dinyatakan bahwa dalam berbagai negara terutama negara berkembang masih kurang dilihat adanya kesadaran untuk mencegah tindak pidana di bidang hukum Hak atas kekayaan Intelektual oleh karena itu perlu terus ditingkatkan. Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah maka kalau hanya dilaksanakan oleh penyidik polisi saja akan mengalami banyak kesulitan sebab tidak jarang polisi sendiri kurang memahami/menguasai mengenai Hak kekayaan Intelektual khususnya merek, oleh karena itu bantuan dari Pejabat pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektuan (PPNS) dapat memudahkan tugas Penyidik Polisi dalam menegakan hukum merek

Soal penegakan hukum adalah soal serius yang harus terus ditingkatkan upaya penegakannya. Dan sebagai komitmen meratifikasi persetujuan WTO/TRIPS yang mewajibkan bagi setiap anggota persetujuan multilateral tersebut untuk melaksanakan penegakan hukum secara ketat/ disamping itu masalah penegakan hukum dan PPNS sudah tercantum dalam ketentuan Undang-undang Merek 2001. Gambaran

keadaan upaya penegakan hukum di Indonesia dapat terlihat pada data perkara merek dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1

DATA PERKARA MEREK TAHUN 1990 S/D 2002

TAHUN	PERKARA PERDATA	PERKARA PIDANA	PERKARA TUN	KETERANGAN
1990	252	-	-	Jumlah 252
1991	283	2	-	Jumlah 285
1992	265	8	-	Jumlah 273
1993	139	26	-	Jumlah 165
1994	94	23	-	Jumlah 117
1995	80	46	10	Jumlah 136
1996	82	61	13	Jumlah 156
1997	68	20	09	Jumlah 97
1998	68	05	12	Jumlah 85
1999	83	17	07	Jumlah 107
2000	89	31	08	Jumlah 108
2001	61	17	07	Jumlah 75
2002	35	15	1	Jumlah 51

Sumber : Seksi Litigasi Pemeriksa Merek Ditjen HaKI.

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa upaya penegakan hukum merek dari tahun ke tahun terus dilakukan. Dari jumlah sengketa yang terjadi dan sudah diputuskan oleh Pengadilan baik perkara Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara setiap tahunnya ada kecenderungan untuk menurun kecuali pada tahun 1991 terjadi sengketa perdata dalam jumlah yang cukup banyak yaitu 283 kasus dan untuk perkara pidana terjadi pada tahun 1996 dengan 61 kasus sedangkan untuk perkara TUN setiap tahun terjadi penurunan jumlah perkara. Dalam menyelesaikan perkara dibidang merek pemilik merek cenderung untuk menyelesaikan secara perdata hal

tersebut dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah perkara yang diselesaikan secara perdata dalam bidang merek jumlahnya lebih banyak dari pada yang diselesaikan secara pidana. Dari hal tersebut jelas bahwa apabila terjadi sengketa mengenai merek maka masyarakat lebih senang menyelesaikan perkaranya secara perdata. Sebagai uapaya untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap merek pemerintah melalui Direktorat Merek dan Rahasia Dagang, Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai badan atau instansi yang mengelola bidang merek melakukan upaya / kebijakan-kebijakan terhadap pranata hukum di bidang merek maupun penyempurnaan di bidang kelembagaan serta bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan merek.

Untuk menyesuaikan dengan berbagai konvensi yang telah diratifikasi pemerintah telah membuat berbagai kebijakan di bidang merek sebagai upaya untuk menyesuaikan perundang-undangan di bidang merek dengan konvensi-konvensi internasional di bidang merek. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang merek dalam upaya penyesuaian dengan Konvensi di bidang merek diwujudkan dalam bentuk :

- 1). Harmonisasi Hukum di bidang Merek
- 2). Penyempurnaan Pranata Hukum dibidang Merek
- 3). Pengembangan Admonistrasi
- 4). Sosialisasi Hukum dibidang Merek
- 5). Penegakan Hukum dibidang Merek¹³³

¹³³ Wawancara dengan Bapak Sumardi Partoredjo, Agustus 2002

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga.

Pelindungan hukum bagi merek terkenal dapat dikategorikan dalam dua tahapan yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif, masing-masing bentuk perlindungan membawa konsekuensi yang berbeda-beda. Perlindungan terhadap Pemilik Merek Terkenal, pada dasarnya sama dengan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap para pemilik merek terdaftar yaitu berupa pemberian Hak Eksklusif (Khusus) atas Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Hak eksklusif disini merupakan hak yang diberikan oleh Negara yang memberikan jaminan perlindungan hukum untuk jangka waktu tertentu kepada pemilik merek terdaftar dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya kecuali atas izin dari pemilik merek terdaftar¹³⁴.

Dari pengertian Hak Eksklusif, maka hak tersebut melahirkan berbagai bentuk hak sebagai berikut¹³⁵ ;

- a. menciptakan hak tunggal yang artinya hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek terdaftar. Hak tersebut terpisah dan berdiri sendiri utuh tanpa campur tangan dan intervensi orang lain.

¹³⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002., hal 47.

¹³⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hal 343-344

- b. Mewujudkan hak monopolitis atau *monopoly right*,
- c. Siapapun dilarang meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan barang atau jasa tanpa seizin pemilik merek terdaftar, sesuai dengan patokan-patokan yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001, yaitu apabila merek orang lain itu mempunyai kandungan persamaan secara menyeluruh atau pada pokoknya dengan merek terdaftar, dengan barang atau jasa yang dilindungi sejenis yang termasuk dalam satu kelas.
- d. Memberi hak paling unggul atau superior right kepada pemilik merek terdaftar, dimana pemegang hak khusus atas suatu merek mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

Hak Eksklusif atau Hak Khusus¹³⁶ atas merek secara lebih luas dapat dirumuskan dengan :

- a. menggunakan sendiri merek tersebut, yaitu pemilik merek terdaftar menggunakan sendiri mereknya atau orang lain atau dapat juga badan hukum dengan seizin dari pemilik merek.
- b. menikmati secara eksklusif atas penggunaan, dimana hak khusus memberi hak atau titel yang sah kepada pemilik merek terdaftar menikmati secara eksklusif untuk : mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar ; dalam tulis menulis surat, pada barang atau jasa, pada kemasan, dalam iklan maupun dalam promosi.

¹³⁶ Ibid, Hal.357-359

- c. Eksploitasi eksklusif atas keuntungan, dimana pemilik merek terdaftar berhak penuh untuk mengeksploitasi mereknya untuk memperoleh keuntungan karena pada dasarnya setiap kegiatan perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya namun harus dalam batas-batas kepatutan, kejujuran dan tanggungjawab sosial.

Hak eksploitasi khusus atas keuntungan yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar antar lain meliputi : menawarkan barang atau jasa dalam perdagangan domestik, regional atau internasional, menyimpan barang dalam arti tidak bertujuan monopoli dan spekulasi, mensuplai barang, mengekspor barang, memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk mempergunakannya, yang dalam hal ini dilakukan dengan pemberian lisensi dan penerima lisensi dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

a. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga Secara Preventif.

1) Permohonan Pendaftaran Merek

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang No. 15 tahun 2001, pada dasarnya Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, oleh karena itu bentuk perlindungan awal terhadap merek adalah melalui perlindungan secara preventif, yang dapat ditempuh melalui inisiatif pemilik merek sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-

Undang No. 15 tahun 2001 maupun atas prakarsa dari Kantor Merek dalam hal adanya permintaan pendaftaran permohonan merek.

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal secara preventif dimulai pada saat permohonan pendaftaran merek. Pendaftaran merek dapat diajukan oleh perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama maupun oleh badan hukum, sejak awal pemohon apabila mau mendaftarkan merek yang dipunyai harus ada itikad baik pada diri si pemohon pendaftaran merek, karena sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 bahwa merek tidak dapat di daftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, maksudnya permohonan yang diajukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen (Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001). Selain itu dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur, antara lain :

- a). bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum,
- b). tidak memiliki daya pembeda,

- c). telah menjadi milik umum ; atau
- d). merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 tahun 2001, merupakan unsur mutlak, artinya apabila dalam permohonan pendaftaran merek dimana terdapat unsur-unsur yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 maka permohonan pendaftaran merek tidak akan diterima (ditolak). Jadi larangan yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 merupakan larangan yang bersifat Absolut/mutlak, bukan larangan yang bersifat “fakultatif” dan tidak juga bersifat “Alternatif”.

Dalam melakukan permohonan pendaftaran, maka permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat jendral dengan mencantumkan ;

- (1). tanggal, bulan, dan tahun
- (2). nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
- (3). nama lengkap dan alamat kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa,
- (4). warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna
- (5). nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (6). tanda tangan pemohon dan kuasanya

- (7). nama-nama pemohon dalam hal pemilik merek terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 terdapat perubahan yang sangat mendasar mengenai proses pendaftaran merek jika dibandingkan dengan proses yang ada dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat secara administratif, sedangkan menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1997 pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan pendaftaran suatu merek. perubahan sistem dalam pendaftaran memudahkan pemohon untuk cepat mengetahui apakah permohonannya disetujui atau ditolak.

Dalam melakukan permohonan pendaftaran, pemohon dapat memohon pendafataran untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa dalam satu berkas permohonan pendaftaran merek. selain itu dalam hal permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, dalam hal pendaftaran menggunakan hak priorotas, pendaftaran mengacu pada ketentuan Pasal 4 Konvensi Paris. Dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2001, terhadap permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan

pendaftaran yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.

Dalam memproses permohonan pendaftaran merek, Direktorat jendral merek akan melakukan proses pemeriksaan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi *Pemeriksaan Formalitas (Administratif)* dan *Pemeriksaan Substantif*.

(a). Pemeriksaan Formalitas (Administratif)

Pemeriksaan formalitas merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi permohonan pendaftaran merek. Dalam hal permohonan tersebut telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek, terhadap permohonan tersebut akan diberikan tanggal penerimaan permohonan atau *Filling Date*. Dengan diberikannya *filling date* tersebut maka permohonan merek akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya tanggal *filling date* nantinya akan menjadi tanggal dimulainya jangka waktu perlindungan merek apabila permohonannya dikabulkan atau didaftar. Akan tetapi apabila dari hasil pemeriksaan formalitas ini ternyata dijumpai adanya kekurangan kelengkapan persyaratan administrasi dalam permohonan pendaftaran merek, kepada pemohon akan diberitahukan dengan surat agar yang

bersangkutan melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat. Untuk selanjutnya tanggal pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon atau kuasanya merupakan tanggal penerimaan permohonan atau filling date. Sedangkan apabila ternyata pemohon atau kuasanya tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang diminta dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut dianggap ditarik kembali.

(b). Pemeriksaan Substantif

Setelah pemeriksaan administratif lengkap, maka hal yang sangat penting dalam proses pendaftaran merek adalah dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 menyatakan bahwa :

“ Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jendral melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan”.

Melalui pemeriksaan substantif inilah suatu permohonan pendaftaran merek tersebut ditentukan apakah dapat dikabulkan atau ditolak. Pemeriksaannya dilakukan oleh pemeriksa merek dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adapaun jangka waktu dilakukannya Pemeriksaan Substantif ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah paling lama 9 (sembilan) bulan.

Selanjutnya, mengenai hasil dari pemeriksaan substantif ini harus dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Jendral sebelum adanya keputusan yang bersifat final. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa

“ Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jendral, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek”.

Begitu pula dalam hal Permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan substantif. Pemeriksa Merek berkesimpulan bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau harus ditolak, maka hal tersebut juga harus dilaporkan dan mendapat persetujuan Direktur Jendral sebelum diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap keputusan Penolakan diatas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Direktorat Jendral.

Proses pemeriksaan substantif seperti tersebut diatas menurut Sumardi Partoredjo¹³⁷ merupakan suatu mekanisme baru dalam proses pendaftaran merek. Proses baru tersebut di beberapa negara sering disebut dengan istilah "*Hearing*".

Di dalam tanggapan tersebut pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan baik secara langsung atau tertulis berbagai alasan atas keberatan terhadap keputusan penolakan itu. Dengan demikian pemohon atau kuasanya dapat lebih jelas mengetahui alasan penolakan permohonannya.

Namun apabila pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud diatas maka keputusan penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut bersifat final. Selanjutnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon atau kuasanya adalah mengajukan permohonan Banding kepada komisi Banding Merek.

Setelah semua proses pemeriksaan selesai dan permohonan pendaftaran merek dinyatakan diterima maka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 bahwa

“ Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat jendral mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek”.

¹³⁷ Sumardi Partoredjo, *Sistem Perlindungan Hukum Merek di Indonesia* Direktorat Merek, Direktorat jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen kehakiman dan HAM. 2002

Pengumuman permohonan pendaftaran merek dilaksanakan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada pihak lain guna mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah disetujui untuk didaftar dan jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

Selama pengumuman berlangsung, undang-undang merek memberi hak dan kesempatan pada pihak yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permintaan permohonan pendaftaran merek, dan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek diberi hak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan tersebut. Setelah semua proses pemeriksaan dan pengumuman selesai maka Direktorat Jendral akan memberikan sertifikat merek kepada pemohon pendaftaran merek, sertifikat tersebut berisi

- (a). Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar,
- (b). Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan pendaftaran diajukan oleh kuasanya,
- (c). Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan,
- (d). Nama Negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas,
- (e). Etiket merek yang didaftar,
- (f). Nomor dan tanggal pendaftaran,

(g). Kelas dan jenis barang dan atau jasa yang Mereknya didaftar,

(h). Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Sertifikat merek yang diberikan oleh Direktorat Jendral Merek merupakan surat bukti pendaftaran merek yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik sehingga dapat digolongkan menjadi alat bukti.

Perubahan yang dilakukan dalam permohonan pendaftaran merek dengan melakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu setelah diajukannya permohonan pendaftaran, setelah pemeriksaan substantif selesai baru dipublikasikan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat umum mengajukan keberatan. Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk mempercepat prosedur pendaftaran merek dan perubahan yang diterapkan dalam permohonan pendaftaran merek sesuai dengan persyaratan pendaftaran yang tertuang dalam TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods*).

2). Penolakan Pendaftaran Merek

Setiap merek yang dimintakan pendaftaran kepada Direktorat Jendral Merek pasti akan diterima, tetapi tidak semua merek yang dimintakan pendaftarannya dapat didaftar. Ada merek-merek tertentu yang tidak dapat didaftar di Direktorat Jendral Merek, dan ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar berlaku menyeluruh disemua

negara. Dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001, ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar diatur dalam Pasal 5 antara lain :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum,
- b. tidak memiliki daya pembeda,
- c. telah menjadi milik umum ; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Larangan yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 bersifat mutlak (absolut), artinya setiap permintaan pendaftaran yang mengandung unsur-unsur yang ada dalam Pasal 5, maka merek tersebut tidak akan dapat didaftar oleh Direktorat Jendral Merek. Terhadap merek-merek yang tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, oleh Direktorat Jendral akan diadakan pemeriksaan, baik berupa pemeriksaan Administratif maupun pemeriksaan Substantif, hasil dari pemeriksaan tersebut maka merek yang dimohonkan pendaftarannya bisa diterima atau ditolak pendaftarannya, merek yang pendaftarannya ditolak oleh Direktorat Jendral dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik“. Namun demikian yang

menjadi permasalahan adalah bagaimana menentukan ada tidaknya unsur tidak baik tersebut dan bagaimana ukurannya. Pemohon dikatakan beritikad baik menurut penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 apabila pemohon dalam mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Apabila pemohon dalam mendaftarkan mereknya bertentangan dengan unsur-unsur tersebut maka permohonan pendaftaran mereknya dikategorikan beritikad buruk / tidak baik.

2. Merek yang menyerupai merek terdaftar milik orang lain ;.

Permasalahan merek yang menyerupai merek orang lain, merupakan salah satu persoalan yang sangat pokok pada perkembangan merek dikaitkan dengan laju pertumbuhan perdagangan global saat sekarang. Patokan penolakan pendaftaran merek yang mengandung persamaan baik pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, yang merupakan syarat penolakan pendaftaran merek yaitu sebagai berikut ;¹³⁸

a. Standart menentukan Persamaan.

¹³⁸ M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal.415

Yang menjadi patokan utama dalam menentukan persamaan adalah bahwa merek yang diajukan permintaan pendaftaran mempunyai persamaan dengan merek orang lain, baik persamaan itu secara keseluruhan yang dalam praktek dilakukan dengan :

- (a). Mengcopy merek milik orang lain,
- (b). Mereproduksi merek milik orang lain.

Selain itu persamaan dapat berupa persamaan pada pokoknya, Persamaan pada pokoknya dianggap terwujud apabila merek tersebut mempunyai kemiripan atau hampir mirip dengan merek milik orang lain dengan didasarkan pada :

- (a). kemiripan persamaan gambar
- (b). kemiripan dalam susunan kata, warna, atau bunyi.

b. Merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu

Selain itu penolakan pendaftaran merek juga dilakukan oleh Direktorat Jendral sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No.15 Tahun 2001 apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai persamaan dengan merek orang lain yang lebih dahulu terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Dalam menentukan kapan suatu merek secara resmi telah terdaftar, dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 disebutkan yaitu :

- (a). Sejak Filling Date atau sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang diberikan oleh Direktorat Jendral HKI

(b). Bukan dihitung sejak tanggal pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek.

penolakan pendaftaran merek atas alasan mempunyai persamaan dengan merek orang lain, harus terpenuhi syarat merek orang lain tersebut terdaftar yaitu harus sudah memperoleh *Filling Date*.

c. Barang atau jasa sejenis dalam satu kelas

Penolakan pendaftaran merek juga dapat didasarkan adanya persamaan baik pada pokok ataupun secara keseluruhan terhadap barang atau jasa yang dilindungi yang sejenis dan termasuk dalam satu kelas, selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2), Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ditentukan juga bahwa penolakan pendaftaran merek dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hal ini berarti bahwa perlindungan tidak saja diberikan terhadap barang atau jasa yang sejenis saja tetapi juga untuk barang-barang atau jasa yang tidak sejenis yang berada dalam satu kelas asalkan terbukti pemakaian merek tersebut merupakan pemboncengan terhadap kemashuran dan reputasi merek orang lain dan pemanfaatan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur.

3. Menyerupai obyek tertentu yang sudah terkenal

Suatu permohonan pendaftaran merek akan ditolak oleh Direktorat Jendral Merek apabila memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 disebutkan

“ mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 disebutkan

“ merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”

Dari Pasal tersebut terdapat beberapa unsur untuk adanya suatu penolakan yaitu :

- (a). merupakan atau menyerupai,
- (b). Milik orang lain,
- (c). Milik orang yang sudah terkenal,
- (d). obyek yang dilarang merupakan atau menyerupai merek yang diminta pendaftaran oleh karena itu harus ditolak permintaan pendaftarannya meliputi :
 - (1). nama orang terkenal,
 - (2). foto
 - (3). merek milik orang lain yang sudah terkenal dan,
 - (4). nama badan hukum yang sudah terkenal milik orang lain.

Terhadap objek-objek inilah merek yang diminta pendaftaran tidak boleh merupakan atau menyerupai nama, foto, merek dan badan hukum milik orang lain yang sudah terkenal. Permintaan pendaftaran atas merek yang demikian harus ditolak oleh Direktorat Jendral merek.

Terhadap larangan untuk mendaftarkan merek yang menyerupai atau merupakan nama, foto, merek dan badan hukum milik orang lain yang sudah terkenal dapat disingkirkan dengan adanya : persetujuan dari pihak yang berhak dan persetujuannya harus berbentuk tertulis artinya sepanjang ada persetujuan yang sifatnya tertulis dari yang berhak maka larangan tersebut menjadi lenyap dan kantor merek tidak dapat menolak permintaan pendaftaran karena sudah ada ijin tertulis dari yang berhak..

4. Meniru atau Menyerupai peralatan Lembaga tertentu

Direktorat Jendral Merek akan melakukan Penolakan pendaftaran Merek, apabila merek yang dimintakan pendaftaran merupakan peniruan atau menyerupai peralatan lembaga tertentu seperti, nama, bendera, simbol atau emblem negara maupun lembaga nasional maupun lembaga Internasional.

3). Pengalihan Hak Atas Merek

Dalam mempergunakan merek yang dimilikinya pemilik hak atas merek, mempunyai kebebasan, pemilik hak atas merek bisa kapan

saja mengalihkan kepemilikan hak atas merek yang dimilikinya. Dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa hak atas merek dapat dialihkan karena :

- a. pewarisan,
- b. wasiat,
- c. hibah,
- d. perjanjian ; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Dari ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dapat di lihat bahwa, pengalihan hak atas merek dapat dilakukan secara sepihak oleh pemilik merek maupun atas kesepakatan bersama.

Pengalihan hak atas merek secara sepihak dapat berupa :

- a. Pewarisan,
- b. Wasiat,
- c. Hibah

Sedangkan bentuk peralihan secara kesepakatan dapat berupa :

- b. Perjanjian,
- c. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan kepemilikan hak atas merek harus disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung keabsahan dan keberadaan merek, selain itu merek yang telah dialihkan kepada pihak lain harus dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jendral agar dicatat dalam

Daftar umum Merek¹³⁹. Pencatatan pengalihan merek pada kantor Merek agar membawa akibat bagi pihak ketiga, karena itu dalam pengalihan hak atas merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi dan hal-hal lain yang terkait dengan merek yang dialihkan. Dalam pengalihan hak atas merek harus ada kesanggupan dari orang yang menerima pengalihan bahwa merek yang telah dialihkan akan dipergunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selain dialihkan Hak atas Merek juga dapat diberikan pada pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemberian hak atas merek oleh pemilik merek juga dapat dilakukan dengan cara Lisensi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pada hakekatnya Lisensi adalah :

“ Izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu”.

Menurt WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk promosi dan perlindungan hak milik perindustrian diseluruh dunia memberikan definisi

*“License means, in the case of a right conferred by a patent, or by aprotected utility model, industrial design, new plant variety or trademark (industrial property), the permission, given by the owner of that right (licensor) to another person (licensee), to perform certain acts whish are covered by that right”*¹⁴⁰.

¹³⁹ M.Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op. Cit.*, hal.168, lihat juga dalam Sudargo Gautama, *Hukum Merek di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986. Hal 60.

¹⁴⁰ WIPO, *Licensing Guide For Developing Countries*, Geneva, 1997 hal. 27

Dalam lisensi ada beberapa unsur-unsur penting yaitu :

1. pemberi lisensi (*Licensor*) adalah pemilik merek terdaftar yang memberi izin.
2. Penerima atau pemegang lisensi (*License*) adalah pihak yang diberi izin untuk memakai merek terdaftar.
3. Merek yang dilesensikan harus terdaftar untuk barang atau jasa tertentu.

Dari tiga elemen pokok diatas masih ada elemen atau unsur yang tak kalah penting yaitu :

4. **Royalty** adalah pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atas hak pemakaian merek terdaftar dari sipenerima lisensi yang diberikan kepada pemberi lisensi.¹⁴¹

Besarnya *Royalty* ditentukan dalam perjanjian dan biasanya didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor antara lain ¹⁴²:

- a). seberapa besar ancaman persaingan yang dihadapi penerima,
- b). jaminan-jaminan yang diberikan pemberi lisensi,
- c). resiko yang dipikulkan kepada penerima lisensi,
- d). jasa-jasa yang diterima penerima lisensi selama masa pembangunan
- e). siapa yang membayar pajak royalty atau imbalan lisensi
- f). jangka waktu berapa besar biaya promosi dan distribusi,

¹⁴¹ Sudargo Gautamadan Rizawanto Winata, *Komentar atas UU Merek Baru dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994 hal..44

¹⁴² M. Yahya Harahap. Op.Cit Hal.534

g). sejauh mana reputasi barang atau jasa yang dilisensikan dan berapa besar keuntungan yang dapat diperoleh penerima lisensi.

Dalam pemberian Lisensi merek ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain :

1. Merek yang dapat dilisensikan adalah :
 - a. Merek yang dimaksud harus telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Kantor Merek
 - b. Jangka waktu perlindungan hukumnya masih berlaku,
 - c. Bukan merek kolektif.
2. Merek yang dilisensikan harus dituangkan dalam perjanjian/kontrak lisensi secara tertulis antara pemilik merek terdaftar dengan pihak penerima lisensi.
3. Perjanjian lisensi tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik.

Selanjutnya dalam perjanjian/kontrak lisensi sekurang-kurangnya harus memuat¹⁴³ :

1. Nama dan alamat para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi
2. Merek dan nomor pendaftarannya
3. Ketentuan mengenai :
 - a. jangka waktu perjanjian lisensi,
 - b. dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang,

¹⁴³ Ibid, hal 538.

- c. penggunaan mereknya untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang terdaftar dalam kelas barang atau jasa,
- d. jumlah imbalan atau royalti dan tata cara pembayarannya,
- e. dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga,
- f. kewajiban pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan,
- g. batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apakah diperjanjikan,
- h. larangan terhadap pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri mereknya atau melisensikan kepada pihak ketiga lainnya, kecuali diperjanjikan lain.

Tujuan pemberian lisensi adalah supaya si penerima lisensi dapat memakai merek terdaftar yang dilisensikan untuk barang-barang atau jasa perusahaannya sendiri. Pemakaian merek orang lain untuk barang-barang orang lain itu tidak diperlukan lisensi **contoh :** menjualkan barang-barang yang terkenal dibubuhi atau memakai untuk kepentingan orang yang berhak atas merek tersebut. Yang berhak atas merek terdaftar tersebut tetap si pemberi lisensi sedangkan si penerima/pemegang lisensi hanya mendapat hak untuk memakai merek tersebut sesuai dengan ketentuan perjanjian lisensinya. Jadi haknya tidak berpindah sebagaimana pemindahan hak. Dan pemindahan hak atas

UPT-POSTAL INDIA

merek terdaftar dari seseorang yang berhak hanya dapat terjadi satu kali. Pada pemberian lisensi dapat terjadi beberapa kali, kecuali lisensi yang berbentuk khusus hanya untuk satu orang/badan hukum.

Perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku untuk para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut berdasarkan perjanjian kebebasan berkontrak, sehingga belum bisa mengikat pihak ketiga. Agar perjanjian lisensi dapat mengikat pihak ketiga maka perjanjian tersebut harus dicatatkan pada Direktorat Jendral merek sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 bahwa :

“ Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jendral dengan dikenai biaya dan berakibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga”.

Lisensi yang diberikan oleh Licensor kepada penerima lisensi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk :¹⁴⁴

a. Lisensi Khusus dan Lisensi tidak khusus

Lisensi khusus hanya diberikan kepada satu orang dengan menutup kemungkinan pada orang lain diberikan izin untuk memakai suatu merek.

Lisensi tidak khusus yaitu lisensi yang umum berlaku biasa

b. Lisensi terbatas dan Tidak terbatas,

¹⁴⁴ Sumardi Partoredjo, *Pembaharuan Undang-Undang Merek di Indonesia*, Direktorat Merek, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Depkeh dan HAM 2002.

Lisensi terbatas, pembatasannya dapat dititik beratkan pada pembatasan daerah, sehingga lisensi dibenarkan hanya untuk daerah tertentu. Jenis barangnya atau pembatasan lisensi hanya diperbolehkan pada orang tertentu.

Lisensi tak terbatas, berarti lisensi yang memberikan izin kepada orang/penerima lisensi untuk melakukan apa saja seperti yang boleh dilakukan orang yang berhak atas merek.

- c. Lisensi yang diberikan dengan suatu pembayaran dan atau tanpa suatu pembayaran,

Umumnya lisensi diberikan dengan suatu imbalan pembayaran yang besarnya sudah ditentukan oleh para pihak dalam kontrak lisensinya.

Lisensi tanpa suatu pembayaran yaitu imbal produksi (*offset*) dengan wujud imbal beli (*counter trade*). Dalam imbal produksi pemegang/penerima lisensi diberi kesempatan menjual produksi barangnya kepada licensor untuk membeli sebagian barang dari pemegang lisensi. Jadi kedua lisensi tersebut tidak membayar uang imbalan (*royalty*) tetapi terdapat kewajiban untuk menjual dan membeli hasil produksi barang-barangnya.

- d. Lisensi untuk waktu tertentu atau tidak terbatas,

Lisensi ini hanya menyangkut jangka waktu pemberian lisensi untuk waktu yang tertentu dan atau tidak terbatas.

- e. Lisensi wajib dan lisensi sukarela;

Lisensi wajib (*compulsary license*) dan lisensi suka rela ini terdapat pada jenis lisensi patent.

Lisensi wajib yaitu apabila pemilik hak patent (*licensor*) tidak menggunakan penemuannya pada batas waktu yang telah ditetapkan maka pemerintah akan mengambil hak tersebut. Dan menetapkan sejumlah pembayaran uang imbalannya (*royalty*) yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pemberian lisensi seharusnya didasarkan pada suatu perjanjian/kontrak dengan syarat atau ancaman batal, bahkan lebih baik kalau dituangkan dalam suatu akta otentik. Suatu izin baik tertulis maupun tidak tertulis dari suatu lisensi bukan berarti bentuk lisensi itu sendiri.

Dibanyak negara pengaturan tentang lisensi dimuat dalam Undang-undang mereknya masing-masing. Dan pokok-pokok pengaturan lisensi merek itu secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemilik suatu merek terdaftar dalam Daftar umum di Kantor Merek dapat dengan kontrak perjanjian memberi lisensi kepada orang atau badan lain dan untuk memakai merek itu untuk semua barang/jasa atau sebagian barang/jasa yang disebut dalam pendaftaran merek dagang.
2. Kontrak perjanjian lisensi untuk memakai merek tersebut dalam nomor satu harus dibuat dengan akta otentik (notaris),

3. Perjanjian lisensi untuk memakai suatu merek wajib dicatat dalam Daftar Umum merek, yang bersangkutan atas permohonan dengan surat dari pemilik merek. perjanjian lisensi yang tidak dicatat dalam Daftar Umum Merek tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Sebagai bukti tentang adanya perjanjian lisensi pemohon pencatatan tersebut harus menyerahkan kepada kantor merek salinan resmi akta otentik. (perjanjian Liseansi).
4. Pencatatan lisensi untuk memakai merek akan dihapuskan oleh kantor merek atas permohonan dengan surat dari pemilik merek yang bersangkutan atau dari pemegang lisensi apabila ternyata bahwa lisensi yang bersangkutan telah berakhir. Penghapusan pencatatan lisensi tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek.
5. Perjanjian lisensi untuk memakai merek batal menurut hukum apabila tidak memuat ketentuan-ketentuan atau menunjukkan hubungan antara pemilik merek yang bersangkutan dengan pemegang lisensi atau yang menjamin dilakukannya pengawasannya yang baik oleh pemilik merek itu atas mutu barang-barang/jasa yang dihasilkan oleh pemegang lisensi yang dibubuhi merek itu. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang demikian itu ditolak.

Meskipun pemilik merek telah memberikan lisensi kepada pihak lain, pemilik merek masih dapat menggunakannya sendiri mereknya atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya, kecuali jika diperjanjikan lain. Selain itu dalam perjanjian lisensi dapat pula

ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Penggunaan merek oleh penerima lisensi di Indonesia dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.

Dalam perjanjian lisensi merek, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar. Ketentuan mengenai larangan dalam perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Oleh karena itu apabila ternyata dalam perjanjian lisensi memuat aturan-aturan seperti yang tersebut diatas, Direktorat Jendral HKI wajib menolak permohonan pencatatannya

4). Penghapusan dan Pembatalan Merek

Pada hakekatnya suatu merek terdaftar berdasarkan ketentuan UU Merek dapat dihapuskan atas prakarsa **Direktorat Jendral HKI**, atas permohonan pemilik merek terdaftar, atau perintah Pengadilan yang disebabkan karena adanya gugatan penghapusan dari pihak ketiga melalui Pengadilan, (dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001, Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa Merek adalah

Pengadilan Niaga). Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jendral HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No 15 tahun 2001 yaitu :

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jendral ; atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Namun demikian, ketentuan Pasal 61 ayat (3) memuat pengecualian terhadap tidak digunakannya merek itu selama 3 (tiga) tahun berturut-turut apabila tidak digunakannya merek tersebut disebabkan karena alasan-alasan seperti adanya :

1. larangan import,
2. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara ; atau,
3. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal penghapusan pendaftaran merek itu dilakukan atas prakarsa Direktorat Jendral HKI, tidak mengurangi kesempatan bagi pemilik merek yang dihapuskan tersebut guna mempertahankan haknya, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan atas penghapusan tersebut kepada Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Mengenai penghapusan pendaftaran merek atas permohonan pemilik merek, maka permohonan penghapusan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Direktorat Jendral HKI. Penghapusan itu dapat untuk seluruh jenis barang ataupun hanya untuk sebagian jenis barang yang ada pada pendaftaran merek yang dimohonkan penghapusannya oleh pemilik tersebut ternyata terikat adanya perjanjian lisensi, maka permohonan penghapusan itu hanya dapat dikabulkan oleh Direktorat Jendral apabila ada persetujuan dari pemegang lisensi atau apabila dalam perjanjian lisensinya secara tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan dari pemegang lisensi.

Berbeda halnya dengan penghapusan, pembatalan pendaftaran merek hanya dapat dilakukan dalam bentuk gugatan melalui Pengadilan Niaga. Meskipun akibat hukum dari penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek adalah sama yaitu pencoretan pendaftaran merek tersebut dari daftar umum Merek yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek, namun alasan yang mendasari

dilakukannya penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek tersebut berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Pihak yang berkepentingan sesuai dengan Penjelasan Pasal 68 ayat (1) adalah jaksa, yayasan / lembaga di bidang konsumen, dan majelis lembaga keagamaan. Dengan demikian yang menjadi alasan adanya gugatan pembatalan pendaftaran merek itu adalah karena seharusnya merek tersebut tidak dapat didaftar atau harus ditolak oleh Direktorat Jendral HKI.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut menurut ketentuan Pasal 68 ayat (2) dapat pula diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi upaya hukum kepada pemilik merek yang sesungguhnya ataupun pemakai pertama yang beritikad baik, akan tetapi belum mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan hak atas mereknya melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang merek lama Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek tidak dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar, kecuali bagi pemilik merek terkenal setelah yang

bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran mereknya (Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 14 tahun 1997). Tentu saja hal ini tidak memberikan kesempatan kepada pemilik merek yang sesungguhnya atau pemakai pertama (bukan merek terkenal) yang belum terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek.

b. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Terhadap Pemanfaatan Merek Oleh Industri Rumah Tangga Secara Represif

1) Pemberian Hak Untuk Menggugat

Apabila terjadi suatu pelanggaran dalam bidang hukum merek maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan, yang dimaksud dengan pelanggaran merek di sini adalah penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain secara tanpa hak untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 tahun 2001, disebutkan bahwa Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. gugatan ganti rugi,

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Gugatan untuk mengajukan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek diajukan pada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan pengganti dari Pengadilan Negeri yang selama ini berwenang memutuskan sengketa merek. Penggunaan Pengadilan Niaga dimaksudkan supaya pemeriksaan perkara merek berjalan secara lebih cepat dan dilakukan secara singkat, selain itu dialihkannya kewenangan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga karena sengketa mengenai merek merupakan sengketa komersial/ekonomi sehingga harus diselesaikan melalui *Commercial Court* atau Pengadilan Niaga. Penyelesaian melalui Pengadilan Niaga untuk sengketa dalam masalah Hak atas Kekayaan Intelektual juga diterapkan di negara-negara lain.¹⁴⁵

Gugatan terhadap pelanggaran Merek tidak hanya diajukan oleh pemilik merek tetapi juga dapat diajukan oleh penerima lisensi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek terdaftar.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Merek, dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar akibat dari pelanggaran Merek, atas permohonan pemilik merek terdaftar atau

¹⁴⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hal 10-11.

penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

Dengan demikian sebelum adanya putusan akhir, hakim dapat memberikan putusan provisi yang berupa perintah kepada tergugat untuk menghentikan produksi dan peredaran barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak itu sesuai dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan apabila tergugat dituntut pula untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut maka hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang dimaksud dilaksanakan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi langsung kasasi kepada Mahkamah Agung.

2) Penetapan Sementara Pengadilan

Apabila terjadi pelanggaran Merek dan ada bukti yang cukup maka pemilik merek sebagai pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek,

- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Penetapan sementara dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Merek ke jalur perdagangan karena telah dilakukan impor.

Pengadilan untuk sementara dengan maksud untuk melindungi merek yang telah disalahgunakan secara tidak langsung oleh orang lain untuk mencegah kerugian yang lebih besar, dapat diminta untuk diadakan tindakan-tindakan sementara sebagai putusan provisionil, putusan sela atau putusan interlocutoir yang menentukan bahwa status quo harus dipelihara atau dilarang pemasukan barang-barang tiruan selama perkara masih diperiksa di pengadilan. Tindakan sementara dimaksudkan untuk menyetop kerugian lebih banyak selama pemeriksaan perkara berlangsung¹⁴⁶.

Dalam Praktek sangat sulit untuk mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek dengan tindakan sementara, karena tertahannya barang-barang.

¹⁴⁶ Ibid. hal. 11-12.,

Oleh karena itu dalam mengajukan Permohonan penetapan sementara diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan syarat-syarat :

- 1) Melampirkan bukti kepemilikan merek.
- 2) Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek.
- 3) Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian.
- 4) Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
- 5) Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

Penetapan sementara diajukan sebelum adanya gugatan, oleh karena itu berbeda dengan tuntutan provisi dalam gugatan atas pelanggaran merek. provisi merupakan bagian dari gugatan atas pelanggaran Merek. Penetapan sementara dalam sistem hukum barat sering disebut dengan "*Injunction System*"¹⁴⁷

Untuk meminta penetapan sementara pengadilan, dikenakan uang jaminan yang besarnya sebanding dengan nilai produk barang atau jasa yang akan dikenai tindakan penetapan sementara. Hal ini dimaksudkan agar jika ternyata penetapan sementara pengadilan tersebut

¹⁴⁷ Sumardi Partoredjo, *Pembaharuan Undang-Undang Merek di Indonesia*, Direktorat Merek, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Depkeh dan HAM 2002.

tidak benar sehingga dibatalkan oleh pengadilan, maka uang jaminan tersebut akan diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara sebagai ganti rugi atas adanya tindakan penetapan sementara.

Akan tetapi jika ternyata penetapan sementara pengadilan tersebut dikuatkan oleh pengadilan, maka uang jaminan akan dikembalikan kepada pihak yang mengajukan permohonan penetapan sementara. Untuk selanjutnya pihak yang mengajukan permohonan penetapan sementara yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Niaga dapat mengajukan gugatan secara pedata maupun tuntutan pidana.

3). Sanksi Pidana

Tindak pidana merek sebagai perluasan jenis tindak pidana dikembangkan berbagai negara untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar (inklusif Merek Terkenal).

Dampak lebih lanjut yang ingin dicapai dan dibina yaitu untuk mewujudkan persaingan yang lebih sehat dalam lalu lintas perdagangan bebas. Sanksi pidana yang tegas dibutuhkan untuk menindak para pelaku tindak pidana merek untuk melindungi pemilik merek dari tindakan pembajakan maupun pemalsuan merek.

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, ada perubahan mendasar dalam mengolongkan tindak pidana merek. Sifat tindak pidana merek dalam Undang-Undang Merek yang baru dikategorikan sebagai

delik aduan (*klacht delict*) artinya bahwa hanya dengan adanya laporan atau *klacht* dari si pemilik merek yang bersangkutan maka akan dituntut dan dikenakan sanksi tersebut atau diadakan penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan maka, tidak ada penyidikan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 maupun dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, tindak pidana merek dikategorikan sebagai delik biasa artinya tanpa adanya pengaduan dari yang merasa dirugikan apabila ada pelanggaran terhadap merek maka pihak yang bewajib dapat langsung menindak¹⁴⁸.

Yang menjadi dasar dari perubahan tersebut menurut Sumardi Partoredjo, karena pada prinsipnya aspek perdata dalam masalah merek lebih mengemuka dibandingkan dengan aspek pidananya.¹⁴⁹

Oleh karena itu dimungkinkan terjadi proses perdamaian diantara para pihak dalam hal terjadi kasus tindak pidana merek. Menurut Sudargo Gautama bahwa adanya perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan adalah suatu kemunduran apabila ancaman hukuman dan tuntutan pidana, hanya bergantung pada pengaduan dari orang merasa dirinya dirugikan. Akan lebih efektif apabila dari penuntut umum sendiri tanpa perlu adanya laporan atau pengaduan dari orang

¹⁴⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Op. Cit. , hal 27

¹⁴⁹ Wawancara, dengan Bpk Sumardi Partoredjo, Agustus 2002

yang berkepentingan, diadakan tindakan-tindakan penuntutan dalam hal terjadi yang tidak wajar dalam pandangan masyarakat.¹⁵⁰

Dalam praktek selama ini penindakan terhadap pelanggaran hak atas merek lebih banyak dilakukan setelah adanya pengaduan dari pemilik merek. Dengan demikian hal ini menuntut adanya keaktifan dari pemilik merek terdaftar jika hak atas mereknya dirugikan oleh pihak lain. Penyidikan dalam hal terjadinya tindak pidana merek selain dilakukan oleh penyidik POLRI, dapat pula dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam praktek mengenal siapa yang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek ini tergantung kepada siapa pemilik merek terdaftar yang haknya dilanggar tersebut membuat pengaduan.

Apabila dibandingkan antara ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Merek sebelumnya dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sanksi pidana penjara dikurangi sedangkan besarnya denda dinaikan.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa aspek perdata dibidang merek itu sebenarnya lebih menonjol dari pada aspek pidananya. Mengingat masalah merek ini merupakan bagian dari kegiatan perekonomian.

¹⁵⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Op.Cit. hal. 27

Menurut ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Merek Baru Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Menurut ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Merek Baru Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Menurut ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Merek Baru disebutkan bahwa terhadap tindakan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 90 dan Pasal 91 diatas dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

2. Perlindungan Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga

a. Perlindungan Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga dari sisi Perundang-Undangan.

Perlindungan Konsumen adalah jaminan perlindungan baik yang bersifat pencegahan atau tindakan terhadap kemungkinan perbuatan produsen, distribusi barang, atau penyediaan jasa yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, keyakinan, kebiasaan, atau hukum yang merugikan konsumen sebagai pemakai barang atau jasa tersebut¹⁵¹.

Perlindungan konsumen dalam sistem hukum diperlukan paling sedikit dua hal untuk ditinjau yaitu :

- 1) Pencegahan atau tindakan terhadap kemungkinan perbuatan produsen,
- 2) Perlindungan pada pemakain jasa atau barang tersebut.

Perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup berbagai aspek, sehubungan dengan adanya hak-hak konsumen dalam suatu transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha. Perlindungan meliputi juga penggunaan merek oleh pelaku usaha atau barang dan/atau jasa yang dapat memengaruhi hak-hak konsumen dalam memilih barang dan / atau jasa sesuai dengan kualitas dan harga yang harus dibayarnya untuk melindungi kepentingan sosial ekonomi konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dibidang merek dapat dikaji dari sisi peraturan internasional dan peraturan nasional.

¹⁵¹ Saefulloh, *Product Liability*, Jurnal Hukum Bisnis hal. 35, Vol. 5 Tahun 1998.

Dari sisi peraturan internasional ada 2 (dua) ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen antara lain,

1 Persetujuan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights Including Trade in Conterfeit Goods*).

Persetujuan ini merupakan pengaturan mengenai aspek-aspek dagang, daripada hak-hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan termasuk didalamnya perdagangan barang-barang tiruan.

2. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property.*

Dalam persetujuan TRIPs-GATT untuk perlindungan hak milik intelektual seringkali ditunjuk pula ketentuan-ketentuan dalam konvensi-konvensi internasional lain. Tentang perlindungan hak milik intelektual yang berkenaan dengan merek ditunjuk Konvensi Paris.

Konvensi Paris merupakan dasar landasan hukum yan tertua dan hampir seluruh negara di dunia telah mengadopsi ketentuan yang mengatur mengenai merek terkenal. Ketentuan dalam konvensi paris yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen antara lain Pasal 6 bis. Dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris disebutkan:¹⁵²

- 1) *The countries or the union under take, ex officio if there legislation so permit, of at request of an interested party to refuse of to cancel the registration, and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction, an imitation, of a translation,*

¹⁵² I. Gst. Getas, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Upada Sastra, Bali, 1996, hal 191. Lihat juga dalam WIPO, *Konvensi Paris Untuk Hak Atas Kekayaan Industri*, Jenewa, 1995.

liable to create confusion, of mark considered by competent authority of the country of registration of use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well known mark of an imitation liable to create confusion therewith.

- 2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. the countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested ;*
- 3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation of the prohibition of the use of mark registered or used in bad faith.*

Yaitu :

- 1) Negara-negara persatuan setuju secara ex officio dan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan negaranya, atau berdasarkan permohonan dari seorang pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan suatu pendaftaran merek dan melarang penggunaan dari suatu merek dagang yang merupakan hasil penggandaan, pemalsuan, atau terjemahan hingga menimbulkan kebingungan atas suatu merek yang dianggap oleh pihak yang berwenang dari negara pendaftar, atau menolak untuk menggunakan merek yang cukup terkenal di negara itu dari seorang yang berhak atas manfaat patennya berdasarkan konvensi ini dan menggunakannya terhadap barang dagangan yang identik atau yang hampir sama dengannya. Ketentuan-ketentuan ini juga

berlaku apabila bagian penting (utama) dari merek tersebut merupakan hasil gandaan dari merek terkenal atau hasil pemalsuan yang dapat menimbulkan kebingungan terhadap produk-produk tersebut.

- 2) Satu periode lima tahun terhitung dari tanggal pendaftaran adalah waktu yang diperkenankan untuk permohonan pembatalan merek tersebut. Negara-negara anggota persatuan dapat memberlakukan suatu periode untuk permohonan pelarangan penggunaan suatu merek.
- 3) Tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi permohonan pembatalan atau pelarangan penggunaan merek terdaftar atau penggunaan merek tanpa izin.

Pasal 6 *bis* konvensi Paris dipergunakan sebagai dasar dalam memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal dari pemanfaatan merek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga bisa menimbulkan kekeliruan dan kerugian pada konsumen. Selain dalam Pasal 6*bis* Konvensi Paris yang memberikan perlindungan terhadap Konsumen, Pasal 9 Konvensi Paris juga merupakan ketentuan yang memberi perlindungan terhadap Konsumen, Pasal 9 ayat (1) Konvensi Paris menentukan "Semua barang dagangan yang menggunakan merek dagang atau nama dagang yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum harus disita

ketika memasuki (diimpor) negara-negara anggota Persatuan dimana atau nama dagang tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum”

Dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) Konvensi Paris jelas memberikan perlindungan kepada Konsumen karena adanya keharusan dari negara-negara anggota persatuan untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang memakai merek dagang secara tidak sah atau tanpa izin dari yang berhak wajib dilakukan penyitaan atas barang yang menggunakan merek yang bertentangan dengan perundang-undangan pada waktu diimpor kedalam negara persatuan lainnya dan diadakan larangan impor barang-barang yang dimaksud.

Selain itu dalam Pasal 10 Konvensi Paris juga mewajibkan bagi negara-negara persatuan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat (*unfair competition*) sehubungan dengan penggunaan merek yang merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap konsumen.

Dari sisi perundang-undangan Nasional, perlindungan terhadap konsumen dapat dilihat dalam pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa tujuan dari perlindungan terhadap konsumen adalah untuk :

- (1). meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,

- (2). mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- (3). meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- (4). menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- (5). menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- (6). meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Agar tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 bisa tercapai maka baik konsumen maupun produsen/pelaku usaha harus menyadari hak dan kewajibannya. Dari sisi perundang-undangan Nasional untuk mencegah pelanggaran hak di bidang merek khususnya merek terkenal dan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen pemerintah terus melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap perundang-undang Merek. dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Pasal 4 disebutkan bahwa

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Selain itu dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 juga disebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut

- (1). Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- (2). Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.15 tahun 2001 disebutkan bahwa

“ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Persamaan baik persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya merupakan masalah yang banyak terjadi dalam praktek khususnya dalam pemanfaatan merek. Oleh karena itu kebanyakan sengketa mengenai merek biasanya karena adanya persamaan baik secara pokoknya maupun secara keseluruhannya. Mengenai persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya sudah menjadi

Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan MA Reg. No.757.K/Pdt/1989 tanggal 30 Maret 1992 dalam sengketa merek "AQUA dan CLUB AQUA")¹⁵³ maupun Pengadilan dibawahnya sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam memutus perkara didasarkan ada tidaknya persamaan baik secara keseluruhannya maupun pada pokoknya pada merek-merek yang bersengketa, seperti dalam Putusan PN Jakarta Pusat No.578/PDT.G/1998 tertanggal 9 April 1999 antara EVERBEST SHOES & HANDBAG PTE,LTD sebagai Penggugat melawan Aswin Soegiharto sebagai Tergugat dalam penggunaan merek "EVERBEST dan LOGO". Putusan PN Jakarta Pusat No. 87/PDT/G.D/1992 tertanggal 23 April 1993 antara LIZ CLAIBORFNE, INC sebagai Penggugat melawan Raman Rusli sebagai Tergugat dalam penggunaan merek "LIS CLAIBORNE dan LOGO SEGITIGA". dalam memberikan Putusannya terhadap kedua perkara tersebut bahwa merek yang digunakan oleh para tergugat mengandung persamaan baik pada pokonya maupun pada keseluruhannya sehingga harus dibatalkan.

¹⁵³ Yurisprudensi MA dalam perkara Merek "AQUA dan CLUB AQUA" dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus sengketa Merek "EVERBEST dan Logo" serta Merek "LIZ CLAIBORNE dan Logo" merek-merek yang didaftarkan oleh para Tergugat dianggap mempunyai persamaan dengan Merek milik Penggugat sehingga Pendaftarannya harus dibatalkan. Majelis Hakim PN Niaga Jakarta Pusat dalam memutus sengketa Merek No. 04/Merek/2002 juga membatalkan pendaftaran Merek POLO yang didafrakan Oleh pihak Tergugat karena mempunyai persamaan dengan Merek POLO milik Penggugat yang merupakan Merek Terkenal.

UPT-PUSTAKA

Selain itu pembatalan merek karena adanya persamaan pada pokoknya juga bisa dilihat dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 04/Merek/2002/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 23 April 2002 antara PT.PRIMAJAYA PANTES GARMENT sebagai Penggugat melawan MOHINDAR H.B. sebagai Tergugat, dalam amar putusan Majelis Hakim menganggap bahwa antara Merek POLO yang dimiliki oleh Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek POLOPLAYER milik Tergugat, oleh karena itu maka pendaftaran merek tergugat harus dibatalkan karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat.

Selain persamaan bentuk perlindungan lain terhadap konsumen, adalah adanya keharusan untuk selalu beritikad baik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek. Prinsip itikad baik juga menjadi dasar pertimbangan hukum dalam yurisprudensi tentang perkara merek "Tancho" (Putusan MA No.677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972). Mahkamah Agung meletakkan dasar dalam perlindungan merek yakni bahwa yang berhak atas suatu merek bukan saja pemakai pertama di Indonesia atau yang mendaftarkan sebagai pemakai pertama, pemegang hak atas merek harus selalu bertindak dengan itikad baik.

Persyaratan adanya itikad baik dalam pendaftaran merek juga bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.11/Merek/2001/PN.Niaga tertanggal 26 Maret 2002 antara

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB sebagai Penggugat melawan PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT sebagai Tergugat. Dalam amar putusannya Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut berpendapat bahwa pendaftaran merek dan logo "SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB untuk jenis barang Pakaian-pakaian jadi (konveksi) luar/dalam untuk pria, wanita, anak-anak, bayi sepatu sandal, selop, kaos kaki, ikat pinggang dasi dan topi yang masuk dalam kelas 25 beritikad tidak baik oleh karena itu pendaftaran mereknya harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Dalam sistem konstitutif bahwa hanya pendaftaran pertama yang beritikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen semakin nyata dengan adanya ketentuan pidana terhadap merek dalam Undang-Undang Merek.

Keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dicantumkan mengenai Hak dan Kewajiban konsumen maupun Pelaku Usaha sebagaimana tercantu dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-

Undang No. 8 tahun 1999. Adanya Undang-Undang Mengenai Perlindungan Konsumen memperjelas adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap tindakan-tindakan para pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen.

b. Perlindungan Konsumen Terhadap Pemanfaatan Merek Terkenal Oleh Industri Rumah Tangga dari sisi Budaya Hukum Konsumen

Memberikan perlindungan terhadap konsumen tidak hanya dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang memayunginya, tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah budaya hukum dari konsumen itu sendiri. Budaya hukum menjadi penting untuk diungkap dalam membahas suatu sistem hukum, mengingat dalam era global terjadi tukar menukar budaya baik lokal maupun universal, zaman pinjam meminjam institusi hukum dan kitab undang-undang atau zaman penyebaran undang-undang secara besar-besaran.¹⁵⁴

Dari suatu hasil penelitian yang pernah dilakukan mengenai perlindungan terhadap konsumen menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat yang diteliti masih berpegang pada sikap enggan berperkara di pengadilan. Akhirnya para peneliti menarik kesimpulan bahwa sikap masa bodoh para konsumen yang mendekati keputusan tersebut disebabkan antara lain karena :

¹⁵⁴ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hal 411.

1. Hukum yang ada belum cukup menjamin kepentingan perlindungan atas konsumen.
2. Aparat penegak hukum belum mampu melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang ada (akibat tidak memadainya sarana atau Rendahnya rasa tanggung jawab aparat).
3. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah.
4. Masih kuatnya sistem nilai yang tidak mendukung pelaksanaan upaya perlindungan konsumen secara efektif.¹⁵⁵

Hukum Merek nasional sebagai perwujudan harmonisasi terhadap hukum merek internasional mengandung nilai-nilai budaya barat, oleh karena itu untuk dapat diterima dalam masyarakat Indonesia dengan budaya timur diperlukan adanya penyesuaian. Kehadiran undang-undang merek yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pembajakan, pemalsuan atau peniruan merek, tidak serta merta menimbulkan respon positif dari konsumen, tetapi dipengaruhi oleh sikap dan pandangan konsumen tentang merek.

Konsumen mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang merek. ada konsumen yang memandang merek hanya sebagai tanda untuk membedakan barang yang satu dengan lainnya yang sejenis, dan tidak mempunyai makna tertentu.

¹⁵⁵ Agus Brotosusilo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makalah dalam Seminar Mengenai Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, 1999.

Tetapi bagi konsumen dengan tingkat pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya yang sudah lebih baik, memandang merek sebagai jaminan kualitas barang atau jasa yang mempunyai makna tertentu yakni sebagai simbol. Melalui merek dapat diketahui bagaimana kualitas suatu barang atau dari mana asal susul suatu barang. “Bahkan untuk konsumen tertentu, merek tidak hanya sekedar jaminan kualitas” melainkan sudah menjelma menjadi “simbol” yang menimbulkan imajinasi gaya hidup (*life style*)¹⁵⁶.

Bagi konsumen yang memandang merek sebagai jaminan kualitas, asal usul dan simbol untuk menjaga gengsi dan kehormatan, menginginkan adanya penggunaan merek secara jujur oleh produsen dalam perdagangan barang atau jasa.

Pelanggaran terhadap hak merek dianggap sangat merugikan konsumen, karena konsumen dapat tertipu dalam membeli barang atau jasa. Sebaliknya bagi konsumen yang memandang merek hanya sebagai tanda ataupun hanya sebagai gengsi yang bersifat semu, adanya merek palsu atau tiruan justru menguntungkan konsumen, karena keinginan untuk mendapatkan barang-barang dengan merek tertentu terutama merek yang sudah terkenal dari luar negeri akan dapat terpenuhi dengan adanya merek palsu atau tiruan.

¹⁵⁶ M. Yahya Harahap. Op. Cit. Hal. 11

Suatu hal yang juga dapat mempengaruhi sikap dan pandangan konsumen terhadap pelanggaran hukum terhadap hak merek adalah, adanya nilai-nilai yang merupakan budaya yang dianut masyarakat Indonesia dengan corak ketimuran yang lebih mengedapankan nilai-nilai kebersamaan (komunal) dan tidak terlalu menonjolkan sifat individual.

Dengan nilai-nilai komunal ini masih ada sebagian masyarakat memandang peniruan terhadap merek orang lain bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Adanya pandangan seperti itu merupakan peluang bagi produsen untuk melakukan pemanfaatan dan pemboncengan terhadap merek terkenal. Sedangkan bagi sebagian konsumen, adanya penggunaan merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal tidak merasa dirugikan bahkan mereka merasa diuntungkan dengan adanya merek-merek terkenal yang palsu karena mereka dapat menggunakan produk dengan merek terkenal

Sikap dan pandangan masyarakat sebagai konsumen seperti itu kurang mendukung perlindungan merek dan upaya mencegah pelanggaran hak atas merek, karena akan dimanfaatkan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan jalan pintas dengan melakukan pemalsuan, peniruan dan sebagainya.

Hubungan dan pengaruh antara pandangan masyarakat dengan nilai-nilai komunal yang dianutnya itu terhadap pelanggaran hak merek dapat ditinjau berdasarkan paradigma perilaku sosial. Menurut pandangan Paradigma perilaku sosial dengan teori sosiologi perilaku (*behavioural sociology*), yang memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat

dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Dengan konsep dasarnya *re-enforcement* yang diartikan sebagai ganjaran (*reward*) dinyatakan, perulangan tingkah laku tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri¹⁵⁷.

Berdasar pada teori tersebut, jelaslah bahwa dengan diterimanya barang-barang yang menggunakan merek palsu atau tiruan oleh konsumen, hal itu merupakan *reward* bagi produsen. Adanya konsumen yang mau membeli barang-barang dengan merek palsu atau tiruan akan memberikan keuntungan bagi produsen.

Suatu *reward* yang tidak membawa pengaruh terhadap aktor, tidak akan diulang oleh aktor/pelaku. Dalam hal ini timbulnya keinginan untuk mengulangi tingkah laku (melakukan peniruan atau pemalsuan) tersebut, karena adanya *reward* dari konsumen yaitu konsumen mau membeli barang tersebut. Tugasnya jika seseorang memproduksi suatu barang untuk dijual tetapi tidak ada yang memberi, tentu produsen tersebut tidak akan memproduksi barang itu lagi. Tetapi jika banyak yang membeli, maka dia akan terus memproduksinya.

George Homan dengan *Teori Exchangenya* mengemukakan proposisi yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, bahwa makin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh atau yang akan diperoleh, makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang.¹⁵⁸

¹⁵⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Penyadur Ali Mandan), Rajawali Pers, Jakarta, 1992. Hal.86.

¹⁵⁸ Ibid. Hal. 92.

Dari kedua teori tersebut jelaslah bahwa karena masih ada masyarakat yang menerima kehadiran merek palsu atau tiruan tersebut, maka terjadinya pelanggaran terhadap hak merek juga masih akan terus berlangsung.

Selain itu sikap masyarakat yang menerima kehadiran merek palsu juga tidak lepas dari pengaruh budaya yang selalu menekankan pada sikap tenggang rasa. Budaya tersebut menimbulkan sikap menerima dalam masyarakat, sehingga menyebabkan konsumen kurang merespon kehadiran undang-undang merek yang melindungi kepentingannya, dari sudut kepentingan sosial ekonomi.

Dari sudut sosial ekonomi, konsumen perlu dilindungi agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan / atau jasa. Hasil optimal konsumen hanya dapat dicapai apabila konsumen dalam pembelian kebutuhan hidupnya memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan harga yang harus dibayarnya untuk itu. Jika seseorang konsumen membeli barang dengan merek tertentu, maka ia seharusnya mendapatkan merek asli dari produk tersebut, bukan merek palsu atau barang bajakan.

Namun, dengan menekankan pada segi tenggang rasa, konsumen tidak mau complain atas kerugian yang dideritanya dari sudut kepentingan sosial ekonomi. Kerugian yang timbul dari suatu transaksi konsumen, jika tidak menyangkut keamanan dan kesehatan jiwa, tetapi hanya kerugian ekonomi apabila yang jumlahnya kecil, dianggap sebagai suatu resiko biasa

yang harus dipikul konsumen. Sikap menerima juga diperlihatkan dengan sikap lebih suka menghindari konflik untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian dalam kehidupan, sekaligus juga untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar, karena jika menuntut haknya melalui proses hukum, kerugian akan jauh lebih besar.

Akibat konsumen yang selalu bersikap menerima apapun yang ditawarkan oleh produsen tanpa berani menentukan kriteria pembelian yang didasari oleh aspek-aspek bisnis yaitu kualitas, harga dan keaslian barang atau jasa. Konsumen juga tidak mau melakukan pengaduan pada instansi pemerintah yang berwenang atau mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk menegakan hak-hak dan kepentingannya.¹⁵⁹

Sikap pasrah konsumen tersebut menurut M. Yahya Harahap mengutip pendapat Philip S James bahwa selama ini perlindungan konsumen baru merupakan cita-cita dan belum dapat diwujudkan secara nyata. Selanjutnya dikatakan mengenai perlindungan konsumen (*consumer protection*) selama ini tidak ada hal baru selain sekedar ungkapan prihalasa saja yang bertujuan untuk menggairahkan obsesi ibu-ibu rumah tangga, politikus dan pembuat undang-undang, dan dari obsesi itu lahirlah sekedar institusi dan hukum. Tetapi institusi dan hukum yang ditelurkan dari obsesi

¹⁵⁹ Menurut Ibu WIWIK staf Advokasi Konsumen YLKI, bahwa masalah Perlindungan terhadap konsumen dalam HKI khususnya merek, merupakan sesuatu yang rumit, karena sebagian besar konsumen yang menggunakan produk-produk yang palsu tidak pernah merasa dirugikan dan melapor, oleh karena itulah untuk sementara masalah-masalah dalam HKI khususnya merek belum menjadi perhatian dari YLKI

tersebut, nyata-nyata tidak mampu melindungi konsumen.¹⁶⁰ Hal tersebut dalam arti luas dirasakan kebenarannya di Indonesia.

Dapat dilihat dari sekian banyak kasus-kasus merek yang sudah diputus pengadilan, meskipun dalam pertimbangannya hakim selalu menyebutkan demi untuk melindungi kepentingan konsumen, namun dalam putusannya tidak pernah terwakili kepentingan konsumen ataupun pemulihan kerugian yang diderita pihak konsumen. Begitu pula apabila konsumen yang menjadi korban dalam hal terjadinya pelanggaran hak merek, misalnya konsumen tertipu membeli barang yang ternyata adalah barang palsu, tiruan atau bajakan, belum pernah mendapat perhatian bagaimana cara memulihkan hak-haknya.

Budaya hukum konsumen yang tidak mendukung perlindungan konsumen atas pelanggaran hak merek tersebut antara lain :

1. Sikap dan pandangan (persepsi) konsumen tentang merek yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat ekonomi/kesejahteraan, pengetahuan konsumen tentang hak-haknya,
2. Budaya Timur dengan nilai-nilai komunal yang memandang peniruan terhadap hasil karya orang lain termasuk peniruan merek sebagai suatu hal yang biasa dan bukan merupakan pelanggaran hukum.
3. Adanya budaya masyarakat yang menekankan pada segi harmoni, perdamaian dan tenggang rasa

¹⁶⁰ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hal. 107.

4. Budaya lebih suka menghindari konflik, yang menyebabkan konsumen tidak mau menyelesaikan sengketa konsumen melalui badan peradilan.

Akan tetapi secara umum masyarakat dengan tingkat lebih tinggi akan memberikan respon positif terhadap perlindungan konsumen, karena sikap dan pandangan masyarakat yang memberi makna tertentu terhadap merek tidak menghendaki adanya pelanggaran hak merek. Pelanggaran hak merek disamping dianggap merugikan konsumen

Oleh karena ini, agar perlindungan konsumen melalui perlindungan merek dapat terwujud, maka budaya hukum yang selalu responsive itu perlu diajak kompromi dengan cita-cita pembangunan hukum. Budaya hukum yang memberi respon positif atau yang mendukung perlu lebih dikembangkan. Sedangkan budaya hukum yang memberi respon negatif atau tidak mendukung perlindungan konsumen atas pelanggaran hak merek sudah selangkah harus dikalahkan atau setidaknya bisa diajak kompromi dengan cita-cita yang menjadi landasan dalam hukum merek, yakni menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perdagangan yang memberikan perlindungan terhadap pemilik merek dan masyarakat sebagai konsumen.

3. Pelaksanaan Hukum dibidang Merek dan Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Menyesuaikan Dengan Konvensi-Konvensi Internasional di Bidang Merek

a. Pelaksanaan Undang-Undang di bidang Merek

Putusan Pengadilan Niaga No. 11/Merek/2001/PN.Niaga Jakarta Pusat dalam perkara merek Santa Barbara Polo & Racquet antara Santa Barbara Polo & Racquet melawan PT. Primajaya Pantes Garment dan Pemerintah RI cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dan dalam Putusan Pengadilan Niaga No.04/Merek/2002 PN.Niaga Jakarta Pusat dalam perkara merek POLO antaran PT. Primajaya Pantes Garment dan Mohindar H.B, menunjukan kesungguhan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Merek yang telah disesuaikan dengan Konvensi-Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas, Pengadilan Niaga telah mengabulkan gugatan penggugat terhadap lawan-lawannya. Dalam sengketa merek SANTA BARBARA POLO & RACQUET, Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian terhadap tergugat yang telah mendaftarkan merek Santa Barbara Polo & Racquet. Dasar yang digunakan Pengadilan Niaga untuk memutus Perkara tersebut adalah adanya **ITIKAD TIDAK BAIK** dari tergugat dengan mendaftarkan merek milik Penggugat yang merupakan Merek Terkenal.

Itikad baik harus selalu ada dalam pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu setiap merek yang sudah terdaftar dapat dimintakan pembatalan apabila di dalam pendaftarannya beritikad tidak baik.

Pembatalan merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik tidak terbatas waktunya. Dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 disebutkan

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.”

Tidak dibatasinya pembatalan pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik juga diatur dalam Pasal 6 *bis* ayat (3) Konvensi Paris. Dalam Pasal 6 *bis* ayat (3) disebutkan ;

"No time limit shall be fixed for requesting the cancellation of the prohibition of the use of mark registered of used in bad faith".

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan maupun oleh Pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan alasan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001.

Dalam sengketa merek Santa Barbara Polo & Racquet, Majelis Hakim memutuskan bahwa merek Santa Barbara Polo & Racquet adalah milik Santa Barbara Polo & Racquet Club (Penggugat). Dan telah didaftarkan oleh pemiliknya di Amerika Serikat, Inggris, Hongkong, Malaysia, Singapura, Jepang, China dan Vietnam sebelum merek yang sama di daftarkan oleh PT.Primajaya Pantes Garment di Indonesia. Atas dasar hal tersebut nampak bahwa niat PT. Primajaya Garment mendaftarkan merek Santa Barbara & Racquet dan Logo adalah beritikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek lain yang sudah terkenal.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Niaga dalam sengketa merek Santa Barbara Polo & Racquet adalah benar, karena merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik tidak perlu dilindungi dan hal tersebut juga sejalan dengan konvensi-konvensi internasional.

Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Niaga dalam Sengketa merek POLO, Pengadilan juga telah mengabulkan gugatan Penggugat atas lawannya dengan dasar adanya Persaman pada pokoknya antara merek Penggugat dengan Tergugat.

Masalah persamaan baik persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan merupakan hal yang banyak terjadi dalam praktek, oleh karena itu terhadap merek yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhannya harus ditolak pendaftarannya atau dapat dibatalkan pendaftarannya apabila merek tersebut sudah terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 68 Undang-Undang No. 15 tahun 2001

Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dijelaskan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi atau unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut

Mengenai persamaan merek, dalam World Trade Mark Symposium Cannes, Prancis sebagaimana dikutip oleh M.Yahya Harahap, pengertiannya menjadi lebih luas yaitu¹⁶¹ :

- a. persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)
- b. persamaan bunyi (*sound similarity*)
- c. persamaan pengertian atau konotasi (*conotation similarity*)
- d. persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*)

e. persamaan jalur perdagangan (*trade channel similarity*).

Selain itu persamaan baik pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhannya juga akan menyesatkan konsumen, menurut Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara sengketa Merek Polo antara PT. Primajaya Pantes Garment (Penggugat) sebagai Pemilik merek POLO dan Mohindar H.B.(Tergugat) sebagai Pemilik merek POLOPLAYER, penyesatan konsumen dapat terjadi karena :

- (a). penyesatan tentang asal suatu produk. Hal ini biasa terjadi karena merek dari suatu produk menggunakan merek luar negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya merek tersebut bukan berasal dari luar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khusus tersebut ;
- (b). penyesatan karena produsen. Penyesatan dalam bentuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen yang telah mengetahui dengan baik mutu atau kualitas suatu produk dengan merek yang mirip atau menyerupai merek yang ia sudah kenal sebelumnya
- (c). penyesatan melalui penglihatan. Penyesatan ini dapat terjadi karena kesamaan atau kemiripan dari merek yang bersangkutan
- (d). penyesatan melalui pendengaran. Hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain ;

¹⁶¹ M.Yahya Harahap, Op. Cit. Hal 285.

Oleh karena itu dalam sengketa antara PT. Primajaya Pantess Garment (Penggugat) sebagai Pemilik merek POLO dan Mohindar H.B.(Tergugat) sebagai Pemilik merek POLOPLAYER, Majelis Hakim PN. Niaga berpendapat bahwa pendaftaran merek POLOPLARYER oleh Tergugat mengandung niat untuk menyesatkan konsumen, karena para konsumen mengira bahwa produk dengan merek POLOPLAYER adalah produk yang sama dengan dengan merek POLO

Karena banyaknya persamman antara Merek POLO milik Penggugat dengan Merek POLOPLAYER milik Tergugat maka Majels Hakim memutuskan bahwa Merek POLOPLAYER milik Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis yang termasuk dalam satu kelas dengan Merek POLO milik Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis maka Merek POLOPLAYER harus dibatalkan.

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus kedua sengketa merek tersebut diatas merupakan implementasi dari perundang-undangan Merek yang baru, dimana Undang-Undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 telah banyak mengadopsi berbagai perjanjian dan Konvensi Internaional di bidang Hak kekayaan Intelektual khusunya Merek.

b. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Menyesuaikan Dengan Konvensi-Konvensi Internasional di Bidang Merek

1). Harmonisasi Hukum di Bidang Merek

Dengan berkembangnya hubungan perdagangan internasional yang semakin global dan pesat, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di tiap negara tentunya akan memberikan dampak di bidang perdagangan, terutama karena kemajuan yang berlangsung di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang telah diutarakan di atas, yang mana bidang-bidang tersebut merupakan faktor yang memacu atau mendorong harmonisasi atau internasional. Hak Kekayaan Intelektual termasuk diantaranya adalah merek. Dan dalam rangka harmonisasi atau internasionalisasi HKI tersebut terdapat beberapa perjanjian, persetujuan multilateral, traktat dan Konvensi internasional di bidang merek khususnya yang telah diadministrasikan oleh organisasi Badan Kekayaan / Milik Intelektual Dunia (WIPO) yaitu :

a) Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Dan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs)

Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama dan membantu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Persetujuan tersebut dalam tahun 1947 dan Indonesia telah ikut serta

dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Februari 1950. Bahwa perundingan-perundingan multilateral di bidang perdagangan dilakukan melalui putaran-putaran perundingan (*round*). Setelah tujuh tahun perundingan, pada tanggal 15 Desember 1993 GATT berhasil menyelesaikan putaran perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay. Dalam sejarah GATT putaran perundingan tersebut merupakan yang kedelapan. Putaran-putaran perundingan multilateral yang berlangsung sebelum Putaran Uruguay adalah Geneva Round (1947), Annecy Round (1949), Torguay Round (1950 – 1951), Geneva Round (1956), Dillon round (1960 – 1961), Kennedy Round (1964 – 1967) dan Tokyo Round (1973 – 1979). Dalam kerangka perjanjian multilateral tersebut, pada bulan April 1994 di Marakesh Maroko telah berhasil disepakati suatu paket hasil perundingan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh GATT. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay yang dikenal dengan Putaran Uruguay (Uruguay Round) antara lain memuat persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Asepects of Intellectual Property Rights/TRIPS*).

Dibandingkan dengan putaran-putaran perundingan sebelumnya yang hanya membahas masalah hambatan perdagangan yang berupa tarif dan non tarif, Putaran Uruguay di atas membahas permasalahan dengan jangkauan yang lebih luas dan kompleks. Persetujuan Putaran Uruguay juga mencakup antara lain perdagangan jasa, aspek-aspek dagang dan Hak

Kekayaan Intelektual dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan.

Secara umum paket Persetujuan Putaran Uruguay mencakup tiga hal utama sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti Sekretaris GATT yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang diantara negara anggota.
2. Penurunan tarif impor berbagai komoditi dengan mengurangi berbagai hambatan/proteksi perdagangan yang ada.
3. Pengaturan baru di bidang aspek-aspek yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan barang dan perdagangan jasa.

Dalam naskah Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia merupakan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia berikut ada beberapa naskah persetujuan yang dijadikan lampiran pada persetujuan tadi. Persetujuan-persetujuan yang berada di bawah pengelolaan organisasi Perdagangan Dunia dan merupakan lampiran dari persetujuan pembentukannya tersebut diatas sebagai berikut :

- Lampiran 1 A : Persetujuan dalam perdagangan barang antara lain
persetujuan mengenai tarif dan perdagangan
- Lampiran 1 B : Persetujuan mengenai perdagangan jasa

Lampiran 1 C : Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan barang-barang palsu.

Lampiran 2 : Kesepakatan tentang Aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Lampiran 3 : Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan

Lampiran 4 : Persetujuan perdagangan Plurilateral (Indonesia belum ikut serta dalam persetujuan lampiran 4 ini).

Yang terdiri dari lampiran :

4 (a) Persetujuan mengenai Perdagangan Pesawat Terbang Sipil

4 (b) Persetujuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa

4 (c) Persetujuan mengenai Produksi oleh pemerintah

4 (d) Persetujuan mengenai Dagang Sapi dan Kerbau

Berlakunya Persetujuan Putaran Uruguay yang telah ditanda tangani pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko negara peserta perundingan menyepakati bahwa persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia beserta seluruh lampirannya diharapkan akan dapat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995. Kepastian mengenai

tanggal mulai berlaku efektifnya persetujuan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut.

Persetujuan mengenai aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk perdagangan Barang Palsu adalah merupakan persetujuan yang mengatur mengenai norma-norma perlindungan dan penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota WTO. Dan Indonesia sebagai salah satu negara anggota selain dari negara anggota WTO lainnya yang berjumlah lebih dari 131 negara saat ini. Persetujuan menetapkan norma-norma baru apabila dibandingkan dengan Konvensi-konvensi internasional lainnya dibidang Hak Kekayaan Intelektual dan standar yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan nasional dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek, serta mekanisme penegakan aturan hukum yang ketat.

Tujuan dari persetujuan TRIPs ini adalah :

- a. Meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk-produk yang diperdagangkan.
- b. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
- c. Merumuskan aturan serta disiplin pelaksanaan perlindungan terhadap HKI.

- d. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HKI.

Sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai negara berkembang pada persetujuan TRIPS di atas konsekwensinya pemerintah Indonesia harus telah memenuhi kewajiban yaitu telah memiliki pranata hukum Hak Kekayaan intelektual umumnya dan khususnya merek sesuai yang diharapkan oleh TRIPS selambat-lambatnya tahun 2000.

Penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dengan telah meratifikasi Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup pula Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Sebagai salah satu perjanjian dagang internasional disamping akan mempengaruhi perdagangan dan perekonomian nasional juga akan mempengaruhi terhadap bidang hukum khususnya bidang hukum mereka. Menurut ketentuan pasal XVI ayat 4 dan 5 Persetujuan WTO : Bahwa setiap anggota harus menjamin keselarasan undang-undang, aturan-aturan dan prosedur-prosedur administratif nasionalnya sendiri, dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam lampiran Persetujuan WTO (pasal XVI ayat 4). Terhadap setiap ketentuan tersebut tidak dapat diajukan keberatan (*reservation*),

kecuali dalam hal-hal khusus, yang diperkenankan oleh perjanjian tertentu, atau oleh perjanjian plurilateral, sesuai dengan ketentuannya.

Persetujuan Putaran Uruguay tentang Pembentukan WTO beserta lampirannya berpengaruh luas pada pembentukan hukum ekonomi nasional. Secara makro persetujuan WTO telah masuk ke dalam sistem hukum nasional melalui ratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994. ini berarti bahwa sistem hukum nasional Indonesia di bidang perdagangan dan segala aspek yang terkait dengan perdagangan internasional telah menjadi bagian dari sistem hukum perdagangan internasional. Dengan demikian setiap warga dan badan hukum Indonesia yang bekecimpung di dunia bisnis wajib mentaati persetujuan tersebut. Secara mikro substansi Persetujuan Putaran Uruguay berdampak langsung pada produk-produk hukum atau pranata hukum ekonomi yang perlu diperbarui dan disempurnakan agar tidak menimbulkan konflik hukum yang merugikan. Bidang hukum ekonomi yang dimaksud adalah yang menerima dampak langsung dari Persetujuan Putaran Uruguay antara lain Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Hukum Merek. Hukum Investasi, Hukum Persaingan dan hukum tentang Penyelesaian sengketa. Oleh karena itu khusus bidang hukum merek perlu penjabaran konkret agar sistem hukum merek nasional ada kesesuaian dan konsisten dengan perjanjian/persetujuan internasional Putaran Uruguay tentang Pembentukan WTO. Disamping itu persetujuan TRIPS menggunakan prinsip kesesuaian penuh atau *full compliance* sebagai syarat minimal bagi

pesertanya. Ini berarti negara-negara peserta persetujuan TRIPS wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional Hak atas Kekayaan Internasional khususnya merek merek secara penuh terhadap perjanjian tadi.

b) Konvensi Paris dan Konvensi Pembentukan WIPO

Pada saat ini banyak sekali perjanjian-perjanjian dan Konvensi-konvensi internasional yang telah ada di bidang Hak Kekayaan Internasional. Perjanjian atau Konvensi tersebut diadministrasikan oleh badan khusus PBB yaitu *World Intelektual Property Organization* (WIPO) yang berpusat di Jenewa, Swiss. Tidak semua perjanjian atau konvensi internasional tetapi secara substantif TRIPS menggunakan perjanjian atau Konvensi tadi. Hanya yang pokok saja seperti Konvensi Paris dan Konvensi Berne.

Di bidang hukum tentang merek yang telah diatur secara internasional yang terutama disebut adalah *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau lazim disebut Konvensi Paris. Konvensi internasional ini mengatur mengenai perlindungan hukum dibidang Hak milik industri yang salah satunya adalah mengenai perlindungan merek. Bahwa Konvensi Paris sejak pertama kali disetujui adalah pada 2 Maret 1883 semula ditandatangani oleh 11 negara pada konvensi diplomatik di Paris tahun 1883. Negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi adalah 11 negara yaitu : Belgia, Brasil, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, Salvador, Serbia, Spanyol dan Swiss. Bahwa Konvensi ini adalah merupakan Konvensi yang tertua dan yang menjadi cikal bakal Konvensi yang mengatur

IPT-133728 WIPR

bidang Hak milik industri yang terdiri dari Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Dan Konvensi ini telah mengalami beberapa kali revisi sejak pertama kali disetujui 20 Maret tahun 1883 antara lain :

Revisi Brussel	tanggal 14 Desember 1900
Revisi Washington	tanggal 2 Juni 1911
Revisi Den Hagg	tanggal 6 November 1925
Revisi London	tanggal 2 Juni 1934
Revisi Lisbon	tanggal 31 Oktober 1958
Revisi Stokholm	tanggal 14 Juli 1967

Dan telah diubah di Stockholm juga tanggal 28 September 1979.

Tujuan dari pada Konvensi Paris adalah untuk membentuk unifikasi dibidang perundang-undangan merek sedapat mungkin. Diharapkan agar supaya tercipta suatu pranata atau tatanan satu macam hukum tentang merek dagang dan jasa yang dapat mengatur soal-soal merek secara seragam diseluruh dunia salah satu prinsip terpenting dari Konvensi ini adalah apa yang dinamakan prinsip tentang persamarataan perlakuan (prinsip asimilasi) yang mutlak antara orang-orang asing dan warga negara sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara dari suatu negara peserta Konvensi Paris (*union*) bisa mengklaim didalam negara peserta lainnya supaya ia diperlakukan secara sama seperti negara bersangkutan melakukan warga negaranya sendiri. Dan ada satu lagi prinsip yang cukup penting adalah ketentuan bahwa setiap orang yang telah mengajukan permohonan (aplikasi)

untuk pendaftaran merek didalam salah satu negara dari peserta Union akan memperoleh hak prioritas untuk mengajukan pendaftaran dilain-lain negara. Dan periode untuk hak prioritas ini adalah 6 (enam) bulan untuk merek. Dalam Konvensi Paris diusahakan untuk menerima suatu sistem/prinsip-prinsip hukum internasional baru dengan jalan turut serta dalam Konvensi bersangkutan, dengan cara memberikan pernyataan suatu negara hendak turut serta melalui saluran diplomatik kepada pemerintah Swiss.

Ikut sertanya Indonesia dalam versi London dari Konvensi Paris ini tahun 1934 ini adalah terpengaruh oleh prinsip konkordansi yang waktu dahulu berlaku untuk Hindia Belanda. Jumlah negara peserta Konvensi Indonesia dengan Konvensi ini adalah dengan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dengan resevasi pada pasal 1 s/d 12 dan pasal 28 dan bersamaan meratifikasi Konvensi Pembentukan WIPO yang pelaksanaannya dilakukan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penegsahan *Paris Convention for Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intelektual Property Organization*.

Keputusan Presiden ini pada pokoknya merupakan perubahan terhadap Keputusan Presiden sebelumnya mengenai ratifikasi atas Konvensi Paris dan Konvensi Pembentukan WIPO. Materi yang diatur terutama menyangkut pencabutan persyaratan atau reservasi yang ditentukan dalam Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979 mulai pasal 1 sampai dengan 12

(*substantif provision*). Sedangkan reservasi terhadap ketentuan Pasal 28 tetap dipertahankan. Dan dari segi materi Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tersebut dengan demikian lebih bersifat menyempurnakan keterikatan Indonesia pada Konvensi Paris. Dan ratifikasi telah dilakukan pada tanggal 4 Juni 1997 baru tiga bulan kemudian maka Konvensi yang terdiri dari 46 meratifikasi Konvensi Paris ini menurut teks Stockholm.

Jika melihat banyaknya jumlah negara-negara sebagai anggota/peserta Konvensi ini, hal ini membuktikan bahwa Konvensi ini dapat diterima oleh baik negara maju maupun negara berkembang yang menjadikannya sebagai wadah untuk perlindungan hak milik industri khususnya bidang merek. Dan sebagai Konvensi internasional yang paling tua pada bidang merek hal ini menjadikan Konvensi internasional yang paling berpengaruh terhadap sistem perundang-undangan merek para anggota peserta Konvensi (Union). Karena setiap perundang-undangan merek nasional selalu mengacu kepada Konvensi Paris ini, sebagai dasar acuan. Contohnya tentang pendaftaran yang menggunakan hak prioritas.

c) Traktat Hukum Merek

Salah satu traktat yang paling penting terhadap sistem perundang-undangan merek adalah Traktat Hukum Merek (*Trademark Law Treaty*) Traktat ini lahir setelah melalui pembahasan yang mendalam oleh Komite ahli yang dibentuk khusus untuk itu di Jenewa – Swiss sebagai markas Badan Organisasi Milik Intelektual Dunia (WIPO). Dalam konferensi diplomatik di Jenewa yang berakhir pada tanggal 27 Oktober 1994 dan Indonesia turut serta

menandatangani *Trademark Law Treaty* ini. Keterkaitan atau keikutsertaan Indonesia dengan traktat ini adalah Indonesia telah meratifikasi Traktat hukum merek yang pelaksanaannya dilakukan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty and Regulation*. Dan dari segi materi, traktat ini memuat 25 (dua puluh lima) pasal yang mengatur mengenai prinsip-prinsip harmonisasi dan penyederhanaan prosedur permohonan dan pendaftaran merek.

Pengaruh terhadap sistem perundang-undangan merek nampak jelas sekali yaitu adanya uniform pada perundang-undangan merek setiap negara anggota. Sehingga adanya harmonisasi atau internasionalisasi pada hukum merek. Bahkan beberapa ketentuan dari traktat hukum merek ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001. Hukum mereka Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum yang dikenal dengan hukum kebiasaan negara-negara *Common Law* lebih-lebih dalam era globalisasi/perdagangan bebas ini. Sedang dibandingkan pengaruh dari hukum Belanda (*Continental Law*) sudah tidak ada. Jadi nampak adanya pergeseran pengaruh tersebut setelah mulai berlakunya Undang-Undang Merek 1992. bahkan pengaruh hukum continental nampak pada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bidang HKI dengan diratifikasinya beberapa perjanjian dan Konvensi serta traktat misalnya *Berner Convention* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997), *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997) dan *Paten Cooperation Treaty* (PCT) Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997

2). Penyempurnaan Pranata Hukum dibidang Merek

Sebagai konsekwensi Indonesia menjadi anggota Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the Word Trade Organization / WTO*) yang didalamnya terdapat Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intelektual Property Rights/TRIPS*) berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, maka peraturan perundangan-undangan dibidang HKI umumnya dan khususnya bidang merek, harus pula menyesuaikan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian perdagangan multilateral tersebut di atas. Diantara penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan antara lain :

1. Undang-Undang Desain Industri
2. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
3. Undang-Undang Rahasia Dagang
4. Undang-Undang Paten
5. Undang-Undang Merek

Untuk ketiga Undang-Undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang adalah merupakan Undang-Undang bidang hak milik industri yang baru bagi Indonesia . Guna melengkapi peraturan perundang-undangan bidang hak milik industri yang harus segera dimiliki atau seharusnya sudah dipenuhi oleh pemerintah Indonesia sebelum tahun 2000. Hal ini adalah merupakan kewajiban dalam rangka adanya tuntutan

pemenuhan terhadap perlindungan HKI bagi negara persetujuan WTO/TRIPS tersebut di atas.

Mengenai UU Hak Cipta, UU Paten dan UU Merek merupakan perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada dan dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam TRIPS. Selain daripada itu pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian, Konvensi maupun traktat dengan perangkat Undang-undang dan Keputusan Presiden yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1997 masing-masing sebagai berikut :

1. Ratifikasi terhadap Persetujuan TRIPS dilakukan serta merta dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 yaitu yang menetapkan pengesahan Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the Word Trade Organization*).
2. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the Word Intelektual Property Organization*.
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT*.
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berner Convention for the Protection of Litery and Artistik Works*, dan

6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.

Yang berkaitan dengan bidang merek selain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 adalah Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Pemerintah juga telah merevisi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Di samping mengadakan revisi terhadap undang-undang di atas, telah pula disusun perangkat hukum baru di bidang HKI lainnya seperti yang telah disebutkan diatas/ kelengkapan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas adalah sangat penting karena perlindungan HKI khususnya merek tidak saja ditentukan oleh pemilik merek tetapi sudah merupakan tuntutan dunia industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap merek termasuk Merek Terkenal, pemerintah telah berupaya untuk menyempurnakan beberapa perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan merek terkenal antara lain.:

a). Ratifikasi Konvensi Paris Versi London 1934.

Indonesia meratifikasi Konvensi Paris London atau Act of London 1934 atau biasa disebut Uni Paris Versi London pada tanggal 5 Agustus 1948. Konvensi Act of London 1934 merupakan Konvensi Paris 1883 yang telah mengalami revisi di Brussel (14 Desember 1900), di Washington (2 Juni 1911) dan di Den Haag (6 Nopember 1925). Tidak semua negara Uni Paris terikat dalam Act of London 1943, yang

mengikatkan diri hanya 25 negara diantaranya ; Australia, Austria, Canada, Italia, Yunani, Libanon, Cylon, Denmark, Belanda, Finlandia, Indonesia, Islandia, Lichtenstein, Luxemburg, New Zealand, Portugal, San Marino, Spanyol, Swedia, Nigeria, Tunisia, Turki, United Arab Republik, Vatikan dan Vietnam. Dari negara peserta Konvensi Paris versi London 1934 ada beberapa negara pendiri yang termasuk didalamnya yaitu Belanda, Italia dan Spanyol melepaskan diri dari Konvensi Paris 1883 dan mengikatkan diri pada Konvensi London 1934.

Dengan diratifikasinya konvensi Uni Paris versi London oleh Indonesia, maka Indonesia harus menerima dan mengakui berbagai ketentuan yang menyangkut hak perlindungan terhadap merek asing yang masuk ke Indonesia berdasar asas “hak perlakuan yang sama “ (*the right of the same treatment*) dan prinsip “hak prioritas” (*priority right*).

Asas persamaan perlakuan diatur dalam pasal 2 Konvensi Paris dimana ditentukan bahwa setiap negara peserta konvensi harus memberi perlakuan yang sama antara pemilik merek orang asing dengan pemilik merek warga negara. Itu sebabnya asas ini disebut juga asas asimilasi (*principle of assimilation*). Prinsip atau asas ini mengandung pengertian mengenai pemberian perlakuan yang sama terhadap sesama warga anggota uni yang menyangkut pendaftaran dan perlindungan merek, yang meliputi :

- a. setiap negara anggota uni berhak memperoleh dan menikmati segala kesempatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun yang akan berlaku pada negara peserta konvensi.
- b. Memberi perlindungan yang sama, termasuk pemulihan hukum atas setiap tindakan yang melanggar hak pemilik merek yang berasal dari suatu negara peserta.

Pada dasarnya Indonesia juga dapat menikmati asas persamaan ini karena juga merupakan negara peserta konvensi, sehingga setiap warga

negara Indonesia dapat menuntut hak atas mereknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara peserta yang bersangkutan.

Sedangkan asas prioritas diatur dalam Pasal 4 (empat) Konvensi Paris, dengan tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal. Merek dalam suatu negara peserta konvensi atau anggota Uni dengan sendirinya menikmati dan memperoleh hak prioritas atas pendaftaran merek yang sama pada setiap negara peserta yang lain apabila merek tersebut telah diajukan permohonan pendaftarannya disalah satu negara peserta konvensi. Hal ini berarti seorang pemilik merek dari salah satu negara anggota peserta konvensi, dapat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya disetiap negara peserta anggota lainnya dan atas permohonan tersebut kepadanya diberikan perlakuan berupa hak prioritas terhadap permohonan pendaftaran yang datang kemudian, sehingga hak prioritas dengan sendirinya mengesampingkan permohonan pendaftaran merek lain termasuk permohonan yang datang dari warga negara sendiri maupun yang datang dari luar, apabila merek yang bersangkutan mempunyai persamaan dengan merek yang dilindungi dengan hak prioritas.

Indonesia sebagai negara peserta konvensi sudah barang tentu dapat memanfaatkan hak prioritas, walaupun mungkin pada saat sekarang kita belum sepenuhnya mampu mengangkat diri sebagai subyek aktif mempergunakan hak prioritas, tetapi masih berada dalam posisi obyek dari merek terkenal yang datang dari negara-negara maju.

b). Persetujuan Perjanjian GATT

Dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional akan bergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional disamping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia adalah tatanan atas

sistem yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antara negara, dan tatanan yang dimaksud adalah *General Agreement on Tariff and Trade* GATT. Persetujuan tersebut terwujud dalam tahun 1947 dan Indonesia meratifikasi persetujuan tersebut pada tanggal 24 Februari 1950. Manfaat diratifikasinya persetujuan tersebut memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, namun juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional khususnya dalam menghadapi mitra dagang.

GATT merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dari segi tujuan GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional serta memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan internasional. GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi, dengan begitu negara-negara yang tergabung dalam GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus kepada negara tertentu sehingga setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan internasional. Selain itu GATT juga berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam bidang perdagangan internasional. Selain itu GATT juga berfungsi sebagai forum untuk menyelesaikan persengketaan diantara negara-negara anggota dalam bidang perdagangan. GATT juga merupakan forum untuk mengajukan keberatan dari negara-negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil dari negara-negara peserta yang lainnya.

c). Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 Tahun 1979.

Pada tanggal 10 Mei 1979 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 yang berisi bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm. Dalam keppres No. 24 tahun 1979 ditegaskan mengesahkan *Convention for The Protection Of Industrial Property* tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan disertai persyaratan (*reservation*)". Sejak Indonesia meratifikasi dan mengesahkannya dalam Keppres, maka Indonesia menjadi anggota Konvensi Paris versi Stockholm, dan berarti Indonesia keluar/melepaskan diri dari Konvensi Paris versi London 1934.

Dalam keppres No. 24 tahun 1979, dijelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia menjadi anggota Uni Paris versi Stockholm tidak sepenuhnya atau menyeluruh tetapi disertai dengan beberapa persyaratan atau reservasi yaitu :

a. Indonesia tidak terikat pada Pasal 28 ayat (1)

Pasal 28 ayat (1) Konvensi Stockholm, mengatur tentang sengketa yang timbul diantara dua atau lebih negara anggota Uni Paris versi Stockholm berkenaan dengan "penafsiran" atau penerapan konvensi. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan, maka salah satu negara yang bersengketa dapat membawa dan meminta penyelesaian kepada Mahkamah Internasional. Indonesia tidak mengikatkan diri pada ketentuan tersebut dikarenakan negara Indonesia lebih memilih mencari penyelesaian melalui perundingan dan kesepakatan, selain itu negara Indonesia berasumsi kurangnya perhatian Mahkamah Internasional terhadap kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang, sehingga apabila timbul sengketa dan berhadapan dengan negara maju maka tak dapat dipungkiri bahwa badan-badan maju lebih cenderung membela kepentingan negara industri maju.

b. Indonesia tidak terikat dengan Ketentuan Pasal 1-12.

Mengenai ketidak terikatan Pasal 1-12 ditegaskan dalam Kepres No. 24 tahun 1979, yang berbunyi :

"The Republic Of Indonesia declares that its ratification shall not apply to article 1 to 12 of the convention "

Pasal-Pasal yang tidak ikut dalam ratifikasi dapat dibagi dalam empat bagian :

1. mengenai persamaan perlakuan (*same treatment*) tentang patent dan merek diantara sesama anggota uni. Dengan adanya reservasi ini, maka Indonesia tidak mengakui asas asimilasi sehingga dengan demikian berarti Indonesia secara timbal balik tidak memberi hak untuk memperoleh kesempatan yang sama antara merek domestik dengan merek dari luar negeri, meskipun dari anggota Uni Paris versi Stockholm 1967.
2. Mengenai hak prioritas bagi merek terkenal yang datang dari luar. Suatu merek dari negara anggota uni yang sudah terdaftar di suatu negara sebagai pendaftar pertama, mempunyai hak prioritas untuk didaftar disetiap negara anggota uni dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal pendaftaran pertama, oleh karena hal ini dikesampingkan saat ratifikasi maka Indonesia tidak terikat untuk memberikan hak prioritas terhadap merek yang datang dari luar.
3. Mengenai ketentuan Paten yang meliputi perlindungan bebas dan sama atas paten, sertifikat penemuan (*inventor's certificate*), paten berkaitan dengan penemuan, desain produk industri (*industrial design*), biaya pemeliharaan paten (*fee for the maintenance*), paten diberi kepada penemu pertama (*first to invent*) dan pelaksanaan langsung (*working*)
4. Mengenai merek yang berkenaan dengan syarat pendaftaran yang sama di negara anggota yang berbeda (*condition of registration*), merek terkenal (*weellkown mark*), larangan menggunakan simbol

negara, tanda merek, perlindungan merek terdaftar di suatu negara anggota uni, pendaftaran oleh perwakilan tanpa pemberian kuasa dari pemilik, nama perdagangan, penyitaan barang impor yang mempunyai indikasi palsu, persaingan curang.

Ke empat kelompok Pasal tersebut meliputi Paten dan Merek yang dikesampingkan Indonesia pada saat ratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm 1967, dan sejak ratifikasi tersebut Indonesia tidak terikat lagi dengan Konvensi Paris versi London.

Bersamaan dengan diratifikasinya Konvensi Stockholm Versi Paris, pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Pembentukan WIPO (*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*).

d). Persetujuan Putaran Uruguay

Putaran-putaran perundingan sebagai kelanjutan dari dibentuknya GATT terus menerus dilakukan, pada tahun 1986 dilakukan suatu putaran perundingan baru, karena dari putaran-putaran perundingan yang telah dihasilkan dan disepakati bersama tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh negara-negara yang telah menandatangani hasil perundingan..

Banyaknya kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh negara-negara yang mengikuti perundingan disebabkan oleh keadaan perekonomian dunia yang sangat buruk. Dengan alasan tersebut pada tanggal 20 September 1986 diadakan pertemuan tingkat menteri di Punta Del Este, Uruguay. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan mengenai perdagangan multilateral yang dikenal dengan Putaran Uruguay.

Secara umum tujuan dari putaran Uruguay yaitu untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang pada khususnya. Indonesia meratifikasi putaran Uruguay dengan

diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

e). Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-HC.01 Tahun 1987

Dengan semakin banyaknya sengketa dalam bidang merek, khususnya merek terkenal, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-HC.01 Tahun 1997 mengenai Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang mempunyai Pesamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain.

Dalam konsideran Kep. Menkeh tersebut dijelaskan bahwa tujuan dikeluarkannya Keputusan Menkeh adalah melindungi masyarakat dari penyesatan merek terkenal yang dipalsu oleh pelaku yang tidak jujur, sehingga untuk menghindarkan masyarakat dari penyesatan merek terkenal. Dengan dikeluarkannya Kep Menkeh maka permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain harus ditolak.

Keputusan Menkeh mengandung kecenderungan menerapkan ketentuan dalam Pasal 2 (dua) Stockholm Act 1967 tentang asas persamaan perlakuan (*the same treatment*) dan persamaan perlindungan (*the same protection*) terhadap semua merek baik merek dalam negeri maupun merek luar negeri. Keputusan Menkeh juga memberi pengakuan terhadap Pasal 6 (enam) bis Stockholm tentang merek terkenal, untuk mendapat perlindungan yang lebih wajar dan efektif atas tindakan peniruan atau pemalsuan melalui persaingan curang.

f). Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.01 Tahun 1991

Dikeluarkannya Kep. Menkeh Tahun 1991, karena keputusan yang lama belum mampu untuk menekan pendaftaran terhadap merek terkenal milik orang lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Kep.Menkeh 1987 dirasa masih sempit cakupannya tentang perlindungan merek terkenal, hingga akhirnya pemerintah pada tanggal 2 mei 1991 mengeluarkan Kep. Menkeh No. M.03-HC.02.01 tentang

Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal milik orang lain atau Badan lain.

Penolakan pendaftaran merek yang serupa atau sama dengan merek terkenal milik orang lain yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak berdasarkan Kep. Menkeh 1991 tidak hanya mencakup pada barang yang sejenis, namun meliputi juga barang yang tidak sejenis dan permohonan pengalihan hak atas merek-merek yang mirip atau serupa dengan merek terkenal yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak akan dikabulkan selain itu berdasarkan Keputusan Menkeh 1991 juga memerintahkan kepada Direktorat Jendral Patent dan Merek untuk menolak setiap permintaan pendaftaran dan juga perpanjangan atau Pembaharuan pendaftaran merek-merek tersebut.

g). Undang-Undang No. 19 Tahun 1992

Dengan telah diratifikasinya beberapa konvensi internasional mengenai perdagangan maupun mengenai Hak Milik Intelektual oleh Indonesia maka Indonesia melakukan perubahan dalam perundang-undangan di bidang Hak Milik Intelektual khususnya Merek, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 yang lebih memberikan perlindungan terhadap merek terkenal bila dibandingkan dengan UU No. 21 tahun 1961 mengenai Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Ada beberapa azas dan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam UU No. 19 tahun 1992 yang berbeda dengan UU No. 21 Tahun 1961 yaitu :

a. Lingkup Pengaturan,

Lingkup pengaturan UU Merek 1992 menjadi lebih luas dibandingkan dengan UU No. 21 tahun 1961. Hal tersebut diawali dari judulnya, Undang-Undang Merek 1961. UU Merek 1992 hanya memakai judul Merek. dan diperkenalkan adanya kelompok hak atas merek yang baru disamping merek dagang yaitu merek jasa dan merek kolektif. Selain itu pula aspek nama dagang yang pada

dasarnya juga terwujud sebagai merek yang didalamnya dan tertampung pula kebutuhan pengaturan merek. Undang-Undang Merek 1961 membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan padahal kenyataannya dari segi obyek yang diaturnya kedua jenis tadi adalah obyeknya sama yaitu merek dagang. Dan untuk merek lainnya yaitu merek yang sama sekali tidak diatur serta dari subyeknya hanya mengacu pada siapa yang berhak atas merek.

b. Sistem Pendaftaran

Pendaftaran merek merupakan dasar timbulnya/lahirnya hak atas merek, sedangkan pemakaian merek yang telah terdaftar tersebut merupakan syarat (*User requirements*) agar pendaftaran merek yang bersangkutan dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya. Undang-Undang merek 1992 sudah tidak lagi menggunakan prinsip Deklaratif, tetapi sebaliknya Undang-Undang ini menggunakan sistem konstitutif yaitu bahwa pendaftaran merupakan dasar lahirnya hak atas merek, karenanya sistem ini lebih menjamin terwujudnya kepastian hukum,

c. Sarana Prosedur Publikasi (Pengumuman)

Dalam UU Merek 1992 diperkenalkannya adanya sarana prosedur Pengumuman (Publikasi) permohonan merek dalam Berita Resmi Merek untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan (oposisi). Diintroduksinya sarana pengumuman yang dimaksudkan dengan sarana ini masyarakat akan memperoleh informasi yang seluas-luasnya dan memberi kesempatan kepada mereka yang berkepentingan dengan adanya permohonan pendaftaran untuk mengajukan keberatan maupun sanggahan. Sehingga pada mekanisme ini pemeriksaan akan berlangsung secara substantif setelah selesainya pengumuman (masa pengumuman adalah 6 bulan). Hal tersebut diatas tidak dijumpai pada Undang-Undang Merek 1961.

d. Pendaftaran Dengan Menggunakan Hak Prioritas

Dalam Undang-Undang Merek 1992 memungkinkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris. Diakomodasinya kemungkinan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas karena Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Paris. Permohonan pendaftaran dengan menggunakan Hak Prioritas tidak dikenal dalam Undang-Undang Merek 1961. UU Merek 1992 memungkinkan dilakukannya permohonan pendaftaran merek yang dimiliki oleh orang asing atau badan hukum asing dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di negara asal atau negara asing lainnya yang juga menjadi anggota Konvensi Paris atau Organisasi perdagangan dunia (WTO). Pengertian prioritas dalam masalah ini lebih berkaitan dengan hak untuk menggunakan tanggal penerimaan permintaan/permohonan pendaftaran atau *filling date*. Yaitu anggapan yuridis bahwa permohonan pendaftaran dianggap sama dengan permohonan pendaftaran pertama kali diajukan di negara asal, seperti halnya dalam sistem Paten yang tenggang waktunya 12 bulan, introduksi dan kegunaannya lebih berkaitan dengan siapa yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran.

e. Kelas Barang Dan Jasa

Berbeda dengan Undang-Undang merek 1961 yang menyertakan daftar kelas barang sebagai lampirannya dan tidak mengenal kelas jasa. Undang-Undang Merek 1992 tidak melakukan hal serupa. Tetapi daftar kelas barang dan jasa diatur dalam peraturan lebih lanjut sebagai pelaksanaannya yaitu dalam peraturan pemerintah. Pengaturan kelas barang dan jasa tersebut berpedoman kepada persetujuan internasional yang dikenal sebagai Persetujuan NICE

f. Batas Jangka Waktu Maksimal Penyelesaian Permohonan

Dalam Undang-Undang Merek 1992 ada batas waktu maksimal bagi Kantor Merek untuk menyelesaikan permohonan pendaftaran merek, dengan kemungkinan bahwa apabila batas waktu ini tidak dipenuhi/ditepati maka permohonan pendaftaran merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap Kantor Merek di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam Undang-Undang Merek 1961 tidak mengenal hal tersebut.

g. Komisi Banding

Diperkenalkan adanya komisi banding dilingkungan Kantor Merek yang bertugas memeriksa keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek.

h. Lisensi Merek

Selain pengaturan mengenai peralihan hak kepemilikan atas merek dalam Undang-Undang Merek 1992 juga dimungkinkan lisensi. Hak atas merek meliputi hak untuk memberikan lisensi pemakaian merek yang bersangkutan kepada pihak lain. Adanya pengaturan mengenai pencatatan lisensi ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha itu sendiri. Dalam Undang-Undang Merek 1961 tidak mengenal adanya Lisensi.

i. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

Diperkenalkan adanya penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyelidikan tindak pidana merek.

j. Ketentuan Pidana

Dalam undang-undang merek 1992 telah di introduksi ancaman pidana terhadap pelanggar dibidang merek yang dikualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Selain itu juga diberikan ancaman pidana terhadap kegiatan penyebarluasan barang-barang hasil tindak pidana dibidang merek yang pada akhirnya akan

merugikan konsumen. Dalam undang-undang merek 1961 tidak dikenal adanya ancaman pidana.

h). Persetujuan TRIPS

Persetujuan TRIPS bertujuan untuk mengurangi gangguan dan halangan atas perdagangan internasional dan mengingat perlunya untuk mempromosikan perlindungan yang efektif dan layak atas hak milik intelektual serta untuk menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk memberlakukan hak milik intelektual itu sendiri tidak menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah. Persetujuan TRIPS memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualitas manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai dasarnya, disamping itu persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual secara ketat.

i). Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997

Pemerintah pada tahun 1997 mengeluarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Latar belakang dikeluarkannya Keppres karena Pemerintah Indonesia telah menjadi pihak atau turut serta dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* dengan diratifikasinya Stockholm Act 1967 yang disahkan dengan Keppres No. 24 Tahun 1979 dengan disertai beberapa persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1-12 dan Pasal 28 (1) dimana justru ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial property*), baik yang menyangkut paten, merek, maupun desain produk industri, sehingga Pemerintah Indonesia

mencabut persyaratan atau reservasi tersebut dengan mengeluarkan Keppres no. 15 Tahun 1997.

j). Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris dan WIPO, maka Indonesia juga meratifikasi Traktat Hukum Merek (*Trademark Law Treaty*). Traktat tersebut disahkan dengan Keppres No. 17 tahun 1997, dalam traktat disebutkan bahwa traktat berlaku untuk merek-merek yang memuat tanda-tanda yang jelas, traktat ini tidak berlaku untuk merek-merek hologram dan untuk merek-merek yang tidak memuat tanda-tanda jelas seperti merek-merek suara dan merek-merek yang berkaitan dengan panca indra.

k). Undang-Undang No. 14 Tahun 1997

Sebagai salah satu negara pihak penandatanganan persetujuan Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), Ratifikasi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, yaitu yang menetapkan pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian multilateral tersebut maka perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap undang-undang Merek yaitu Undang-Undang Merek 1992. Perubahan dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang dirasakan kurang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek, dirasakan perlu pula melakukan penyesuaian dengan persetujuan TRIPS, disamping hal tersebut juga perubahan pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan Konvensi Paris serta Traktat hukum Merek. penyempurnaan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan praktek internasional. Bersamaan dengan berlakunya UU Merek 1997 pada tanggal 7 Mei 1997 juga berlaku pula keputusan

Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Paris dan Pendirian Organisasi Badan Kekayaan Intelektual Dunia (*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*). Serta Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Perjanjian Hukum Merek (*Trademark Law Treaty*). Baik persetujuan multilateral TRIPS maupun konvensi Paris atau Traktat tentang Pengesahan perjanjian Hukum Merek di atas memuat norma-norma standar perlindungan bagi karya intelektual khususnya bidang merek. serta merupakan konvensi atau perjanjian internasional dibidang merek yang sebagai dasar acuan yang wajib dipatuhi oleh setiap negara peserta tidak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara anggota. Kewajiban untuk negara-negara berkembang selambat-lambatnya untuk menyesuaikan pranata hukum tentang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah tahun 2000. Dengan berbagai pertimbangan dan pengaruh diatas maka perubahan maupun penambahan yang dilakukan terhadap UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek meliputi ;

1. Penyempurnaan

a) Tata Cara Pendaftaran

UU Merek 1997 menganut prinsip multi kelas dalam sistem pengajuan permohonan pendaftaran. Bahwa satu permohonan pendaftaran merek dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang atau jasa, perubahan ini dilakukan terutama untuk menyederhanakan administrasi permohonan pendaftaran merek. Maksudnya agar permohonan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas tidak perlu diajukan masing-masing secara terpisah, yang berarti dapat diajukan dalam satu permohonan pendaftaran. Namun demikian kewajiban pembayaran biaya pendaftaran akan tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan pendaftaran merek

yang menggunakan bahasa asing dan atau huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, harus dalam huruf latin dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta pengucapannya dalam ejaan latin. hal ini diperlukan oleh Kantor Merek untuk dapat melakukan pemeriksaan apakah pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis.

b) Penghapusan Merek Terdaftar.

Merek terdaftar dapat dihapuskan pendaftarannya dengan alasan tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun pendaftaran atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Akan tetapi Undang-Undang ini memberikan pengecualian terhadap ketentuan di atas apabila tidak dipakainya merek terdaftar ini diluar kehendaknya, seperti alasan larangan impor atau pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dan jika merek terdaftar masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.

c) Perlindungan Merek Terkenal

Perlindungan terhadap merek terkenal di dasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek milik orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang ini, mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dapat pula ditempuh melalui penolakan

oleh Kantor merek terhadap permohonan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Selain permohonan pendaftaran baru, permohonan perpanjangan juga pengalihan hak atas merek dapat ditolak oleh Kantor Merek berdasarkan sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal.

d) Sanksi Pidana

Penyempurnaan pada dasarnya menyangkut rumusan dalam ketentuan pidana yang semula tertulis “setiap orang” diubah menjadi “barang siapa”. Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang keliru bahwa pelanggaran oleh badan hukum tidak termasuk dalam tindakan yang diancam dengan sanksi pidana tersebut. Disamping itu untuk konsistensi dengan lingkup perlindungan merek, yaitu terbatas pada barang atau jasa yang sejenis, maka dalam ketentuan pidana konsepsi ini dipertegas. Dan pidana terhadap barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan indikasi asal diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Penambahan

Lingkup pengaturan perlindungan sesuai perlindungan terhadap merek barang atau jasa dalam Undang-Undang ini diatur pula perlindungan terhadap Indikasi Geografis yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

3. Perubahan

Pengalihan Merek Jasa Terdaftar

Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat kaitannya dengan kemampuan akan ketrampilan pribadi seseorang, dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada orang lain dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik merek tersebut. Semula dengan pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan, dalam Undang-Undang ini selanjutnya ditentukan bahwa pengalihan untuk merek jasa serupa itu hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan bahwa kualitas jasa yang diperdagangkan memang sama. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjaga dan melindungi konsumen.

Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WIPO maka Indonesia harus terus menyesuaikan peraturan dalam bidang Merek dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional. Apalagi dalam era perdagangan bebas hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melakukan administrasi Merek diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yang telah berlaku.

Penyempurnaan, penambahan dan perubahan yang telah dilakukan di atas adalah guna mengantisipasi tuntutan global dan kewajiban bagi negara-negara berkembang untuk menyiapkan pranata hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual selambat-lambatnya tahun 2000 menyongsong berlakunya pasar bebas. Pada tahun 1997 Undang-Undang di bidang Hak

kekayaan Intelektual yang berlaku yaitu Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merek diubah, sekaligus pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi, traktat ataupun perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Seperti halnya Undang-Undang Merek 1992, Undang-Undang Merek 1997 belum seluruhnya dilengkapi dengan peraturan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaannya. Sehingga Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang merek 1992 yang ada tetap dipakai / berlaku. Kedua peraturan pemerintah tersebut yaitu ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran merek dan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Selain kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas juga telah ada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek yang belum berlaku efektif sampai saat ini. Masa berlakunya Undang-Undang Merek 1997 ini pada saat Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai pada akhirnya Indonesia mengalami pergantian pemerintahan, maka semua bidang baik politik, ekonomi, maupun hukum mengalami reformasi. Tak terkecuali dalam pranata hukum di bidang Hak kekayaan Intelektual khususnya Merek. pada tahun 1998 pemerintah melalui Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual mulai melakukan penataan kembali pranata hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, disamping

membuat pranata hukum yang baru dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang/Usaha.

Dasar pertimbangan perlunya mengganti ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dengan UU No. 15 Tahun 2001 antara lain :

- (1) Adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang memadai. Kecenderungan semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama untuk produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia.
- (2) Persetujuan /perjanjian dan konvensi internasional.
 - (a) Persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Perundingan tersebut yang dimulai di Uruguay yang dikenal dengan Putaran Uruguay antara lain memuat Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual (TRIP's)

(b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

Persetujuan TRIP's memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menciptakan perjanjian internasional di bidang HKI sebagai dasar. Disamping itu persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum, di bidang HKI secara ketat. Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang mencakup pula persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari HKI (*Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights/TRIPS*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*

(c) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Milik Industri dan Pendirian Organisasi Badan Kekayaan Intelektual.

(d) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Traktat/Perjanjian Hukum Merek (*Trademark Law Treaty*).

(3) Status Permohonan

Perlu adanya pengaturan yang dapat lebih membantu pemohon untuk mengetahui lebih jelas kepastian status permohonannya. Alasan penolakan permohonan terlebih dahulu diberitahukan kepada pemohon bahwa permohonannya akan ditolak.

(4) Perubahan Proses Permohonan Pendaftaran

Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan memenuhi syarat administratif dan baru kemudian diumumkan. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya pemeriksaan pendaftaran suatu merek. Dengan perubahan dimaksudkan agar lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) bulan diharapkan secara keseluruhan akan mempersingkat jangka waktu proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(5) Perlindungan Hukum Diperluas

Disamping perlindungan hukum terhadap merek barang dan jasa maka dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis.

(6) Penyelesaian Sengketa

Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian, oleh karena itu penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus. Gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian sengketa.. Selain penyelesaian gugatan

pada Pengadilan Niaga para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(7) Penetapan Sementara Pengadilan

Perlu adanya pengaturan mengenai pihak yang dirugikan berdasarkan bukti yang cukup dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan sementara tentang :

- a. Pencegahan masuknya barang yang diduga terjadinya pelanggaran hak merek.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

(8) Ketentuan Pidana

Ancaman pidana penjara dalam UU No. 15 Tahun 2001 berbeda dengan UU merek sebelumnya, dalam UU Merek baru ada penurunan ancaman pidana penjara dari maksimal 7 (tujuh) tahun menjadi maksimal 5 (lima) tahun, terhadap ancaman denda yang dikeluarkan diperbesar menjadi Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) yang semula Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah). Selain itu tindak pidana dalam bidang merek merupakan delik aduan berbeda dengan UU Merek yang sebelumnya yang merupakan delik biasa.

Dari berbagai revisi yang telah dilakukan dalam perundang-undang Merek, nampak bahwa Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan Merek dengan Konvensi atau

perjanjian yang berlaku secara Internasional hal tersebut sebagai konsekuensi Indonesia yang telah menjadi anggota WIPO.

3). Pengembangan Administrasi / Kelembagaan

Pelayanan jasa hukum dibidang merek di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yaitu di Jakarta sebagai kantor atau instansi yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran merek, atau administrasi dan pengelolaan atas merek adalah Kantor Merek (Pasal 77 UU Merek 1992). Dan Kantor Merek adalah satuan organisasi di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Manusia (suatu departemen pemerintah yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang merek). Untuk mengetahui perubahan dan perkembangan penyelenggaraan pendaftaran merek yang dilakukan di Indonesia oleh Direktorat Merek dan Rahasia Dagang yang sekarang ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama dari sejak jaman penjajahan Belanda sampai setelah proklamasi kemerdekaan hingga masa pemerintahan reformasi, perubahan-perubahan dan pengembangan tersebut adalah :

a). Masa Penjajahan Belanda

Hulp Bureau Voor den Industrieelen Eigendom (Tahun 1894) dan Kantor Pembantu hak milik industri ini yang pertama kali melakukan pendaftaran merek dengan daftar nomor : 1 (satu) tanggal 10 Januari 1894 di Batavia. Pada tahun 1912 berubah nama menjadi Kantor *Voor den Industrieelen Eigendom* di bawah Departemen Van Justitie yang hanya

menangani merek berdasarkan *Reglement Industrieelen Eigendom* 1912 Stbl 1912 – 545 jo 1912 – 214. Ruang lingkup tugas Departemen van Justitie tersebut meliputi pula bidang milik perindustrian (1924–576 ayat 2).

b). Masa Pendudukan Jepang (1942 S/D 1945) Bernama Koogyo Soyuuken Tooroku Kyoku

c). Masa Kemerdekaan RI

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 maka Stbl 1912 – 545 Jo 1913 – 214 masih tetap berlaku dan Stbl 1924 – 576 dengan perubahan nama menjadi Kantor Milik Kerajinan. Pada tahun 1947 Kantor Milik Kerajinan tersebut pindah ke Surakarta dan pada tanggal 9 Oktober 1947 berubah namanya menjadi Kantor Milik Perindustrian.

d). Masa RIS

Kantor milik Perindustrian pindah lagi ke Jakarta dan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 1948 Kantor Milik Perindustrian di bawah Kementrian Perindustrian bertugas :

1. Bagian Pendaftaran Cap Dagang
2. Bagian perlindungan atas pendaftaran-pendaftaran baru (*Octroi*)

e). Masa Berlakunya UU Merek 1961 sampai sekarang

Dari Kantor milik Perindustrian berubah nama menjadi Direktorat Urusan Paten

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan

- Departemen Kehakiman dengan lingkup tugasnya adalah :

1. Bagian Pendaftaran Merek
2. Bagian Pendaftaran Paten dan Hak Cipta

Kemudian diubah lagi menjadi Direktorat Paten (1966). Pada tahun 1975 berubah menjadi Direktorat Paten dan Hak Cipta – Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 34 tahun 1986 dibentuk suatu Tim Kerja yang dikenal dengan Tim Keppres 34 yang mempunyai tugas untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di bidang HKI termasuk merek dan sekarang Tim ini sudah bubar dan kewenangannya dikembalikan kepada Direktorat Jenderal HKI.

Sejak tahun 1988 Direktorat Paten dan Hak Cipta dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (berdasarkan Keppres RI Nomor 32 Tahun 1988) yang meliputi :

- Direktorat Hak Cipta
- Direktorat Paten
- Direktorat Merek
- Sekretariat Direktorat Jenderal

Lokasi kantor yang semula di Jakarta sejak tahun 1984 pindah ke Tangerang.

Sepuluh tahun kemudian (1998) Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek dengan direktorat-direktoratnya berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual – Departemen

Kehakiman sekarang Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (berdasarkan Keppres RI Nomor 144 Tahun 1998) dan salah satu direktoratnya yang menangani bidang merek adalah Direktorat Merek dan Rahasia Dagang. Struktur Organisasi Dit Jen HKI sekarang adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Produk Industri
2. Direktorat Paten
3. Direktorat Merek dan Rahasia Dagang
4. Direktorat Kerjasama dan Pengembangan HKI
5. Sekretariat Direktorat Jenderal dan
6. Komisi Banding

Kedudukan atau lokasinya berada di Tangerang

Perubahan nama dan reorganisasi serta pengembangan administrasi itu dimaksudkan agar mampu mengikuti perkembangan HaKI di dunia internasional, mengingat kemajuan dan dorongan negara-negara maju dalam upaya melindungi HKI khususnya merek semakin cepat berkembang dalam era pasar bebas ini. Sehingga ada kecenderungan struktur organisasi Direktorat Jendral HKI akan berubah lagi sesuai tuntutan perkembangan diatas yang dibarengi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang makin menglobal di era abad 21 ini. Sayangnya penamaan dari Direktorat-Direktoratnya jika dilihat fungsi dan beban kerjanya perlu diadakan perubahan-perubahan lagi agar efektif dan

efisien sebagai contohnya Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Produk Industri/Direktorat Hak Cipta, /Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

4). Sosialisasi dibidang Hukum Merek

Penyebarluasan mengenai pentingnya pemahaman atas HKI khususnya bidang merek di masyarakat masih sangat diperlukan. Seperti juga negara-negara berkembang yang lain, Indonesia masih perlu melakukan langkah-langkah untuk mensosialisasikan HKI secara berkesinambungan. Kegiatan sosialisasi terus dilakukan ke daerah berupa seminar keliling, diskusi, temu wicara dengan melibatkan berbagai pihak kalangan masyarakat seperti kalangan pengusaha/bisnis, penegak hukum, praktisi hukum, kelompok profesi dan kalangan perguruan tinggi/universitas, serta pameran-pameran HKI. Masih banyak masyarakat/kelompok masyarakat kita yang beranggapan bahwa bila karya intelektual seseorang ditiru oleh pihak lain ada rasa semacam kebanggaan. Bahkan masih adanya kultur yang beranggapan bahwa makin banyak karya seseorang ditiru pihak lain, akan semakin baik si penciptanya, si pencipta makin luas dikenal. Pandangan ini dari sisi yang lebih bersifat religius sebagai amal. Dan kebanggaan karena sifat komunal dari kultur masyarakat kita. Berbeda sudut pandang yang lebih dititik beratkan kepada sifat karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomis, bahwa penjiplakan atau peniruan adalah perbuatan melawan hak yang merugikan si pencipta. Dan juga masih banyak masyarakat yang belum paham

benar tentang pengertian merek, sehingga banyak yang rancu dan keliru dengan paten atau hak cipta. Sebagai contoh mau menyatakan merek tetapi keliru menyatakan bahwa mereknya sudah dipatenkan atau sering kita jumpai masyarakat menyatakan barangnya paten. Hal-hal tersebut ditambah juga dikarenakan kantor penyelenggara kegiatan pendaftaran merek dahulu adalah bernama Direktorat Urusan Paten/Direktorat Paten padahal kegiatannya adalah menerima pendaftaran merek.

Untuk meningkatnya upaya sosialisasi di bidang merek melalui seminar keliling, diskusi, temu wicara, pameran-pameran dikembangkan pula dalam bentuk :

1. Kerjasama dengan instansi terkait Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kesehatan, Kantor Meneg Koperasi dan Kantor Meng Riset dan Tehnologi.
2. Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta seperti UI, ITB, UNDIP, UNS - Solo, UII Jogja, USU – Medan, UNHAS, UNAIR, ITS, UDAYANA, UNISBA, UNSRAT. Bahkan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta telah memiliki sentral klinik HKI.
3. Kerjasama dengan pihak luar negeri (Australia, Jepang – WIPO) dalam bentuk pelatihan (*training*), bahkan April s/d September Tahun 2000 diadakan pelatihan khusus bagi kalangan penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dan Pejabat Bea Cukai yang diharapkan agar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman hingga terdapat kesamaan interpretasi HKI khususnya merek.

4. Selain bentuk kerjasama di atas juga dikembangkan dalam bentuk pelayanan langsung yakni berupa : Warung Konsultasi HKI (Warung HKI).

Selain bentuk pelayanan langsung juga dikembangkan sosialisasi melalui media elektronik berupa sajian *talk show*. Dan tindak lanjut sosialisasi juga dilakukan melalui kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia seluruh wilayah Indonesia.

Sosialisasi HKI juga terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya memberikan pemahaman mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam menunjang kegiatan usahanya. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah biasanya bekerjasama dengan perguruan tinggi, seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota pekalongan, dalam melakukan sosialisasi HKI bekerjasama dengan Universitas Diponegoro maupun dengan Universitas Pekalongan. Sasaran dari sosialisasi HKI yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Pekalongan adalah kalangan industri rumah tangga maupun kalangan industri menengah, karena kalangan pengusaha industri rumah tangga dan industri menengah yang biasanya banyak melakukan pelanggaran dalam bidang HKI khususnya Merek.

Tujuan dari sosialisasi HKI adalah tumbuhnya kesadaran dari kalangan Industri rumah tangga dan menengah, untuk mau mendaftarkan Merek yang dimilikinya sendiri dan tidak mempergunakan Merek milik orang

lain meskipun secara ekonomis menguntungkan tapi secara yuridis melanggar hukum.

5). Penegakan Hukum dibidang Merek

Direktorat Merek dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum (polisi dan jaksa). Selain polisi negara dan jasa juga dengan instansi terkait seperti Bea Cukai agar supaya lebih intensif dalam menangani penegakan hukum di bidang merek. Koordinasi penegakan hukum sangat diperlukan mengingat sorotan negara-negara industri maju terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, dalam rangka pelaksanaan sistem HKI terhadap Indonesia. Dimana menurut *United State Trade Representative* (USTR) tanggal 1 Mei 2000 mengenai posisi Indonesia berhasil diturunkan dari *priority watch list* menjadi *watch list* dan diharapkan agar posisi ini lebih baik lagi. Ukuran tersebut diatas sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum bidang HKI khususnya merek yang tidak lepas kaitannya dengan perdagangan yang bersifat nasional maupun internasional. Penempatan Republik Indonesia semula pada *priority watch list* tanpa sanksi. Jika Indonesia tidak bisa memperbaiki keadaan, maka sanksinya adalah penggunaan Special 301 peraturan khusus mereka dalam Omnibus Act. Klasula khusus US Trade Act sebagai senjata pamungkas yang memberikan kewenangan pada pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan pembalasan dibidang perdagangan bila kepentingan perlindungan HKI Amerika dilanggar.

Jika ini terjadi pasar ekspor kita ke Amerika Serikat merupakan taruhannya. Masalahnya bukan pada soal ancaman negara adidaya/industri maju atau pada soal serius tidaknya negara tersebut itu memaksakan hukumnya. Posisi buruk ini sudah sejak beberapa tahun terakhir dikenakan terhadap Indonesia sejajar dengan negara-negara lainnya seperti : Malaysia, Brunei, Thailand, Cina, India, Bulgaria, Meksiko, Afrika Selatan. Atau bukan pada soal tuduhan tersebut tidak benar. Tak kalah penting adalah komitmen kita pada standar internasional pelaksanaan penegakan hukum yang ketat pada bidang HKI untuk para anggota negara-negara yang tergabung dalam WTO dan Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya. Keberatan Amerika Serikat lebih pada masalah penegakan hukum HKI khususnya Hak Cipta dalam kaitan dengan pembajakan video *compac disc* termasuk program komputer, paten menyangkut bidang obat-obatan dan merek menyangkut pembajakan/pemalsuan merek terkenal.

Masalah penegakan hukum dalam bidang HKI memang menjadi problematika sendiri, karena tidak jarang terjadi perbedaan persepsi dalam memandang HKI antara Polisi, Jaksa dan Hakim, hal ini diakui sendiri oleh Dirjen HKI Zen Umar Purba, menurut Zen Umar Purba,¹⁶² masalah penegakan HKI mustahil terwujud jika penegakan hukum secara keseluruhan tak tercapai, sebab penegakan HKI bukan sistem di atas angin karena persoalan HKI hanya satu bagian persoalan penegakan hukum di Indonesia. Meskipun masalah

¹⁶² Majalah Forum Keadilan No. 4 tanggal 29 April 2001.

penegakan hukum dalam HKI merupakan hal yang sangat kompleks tetapi pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam bidang merek memang harus terus dilakukan untuk memberantas berbagai pelanggaran hukum dibidang merek. pelanggaran hukum dibidang merek yang banyak terjadi di dalam praktek tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya :

1. Faktor Hukum

Indonesia terus menyesuaikan peraturan dalam bidang Merek dengan konvensi-konvensi Internasional. Upaya harmonisasi dengan konvensi-konvensi tersebut diwujudkan dalam revisi terhadap UU No. 19 tahun 1992 jo UU No. 14 tahun 1997 dengan UU No. 15 tahun 2001.

Dari segi perangkat hukum sebenarnya telah ditemui banyak kemajuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar

Meskipun telah direvisi beberapa kali tetapi pengertian mengenai merek masih terbatas pada apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 15 tahun 2001, padahal didalam praktek banyak terjadi persaingan yang tidak sehat dengan meniru bagian dari produk yang tidak dilarang seperti “kemasan produknya”. Mengenai kemasan suatu produk atau aroma atau

suara dinegara-negara Eropa, Jerman dan Jepang dapat didaftarkan sebagai merek¹⁶³.

Selain itu faktor hukum yang lain adalah keterlambatan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal-Pasal yang ada sehingga dalam prakteknya menjadi tidak konsisten.

2. Kelemahan Aparat Hukum

Kelemahan aparat hukum (baik Polisi, PPNS maupun pihak Kejaksaan) disini menyangkut kesiapan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, karena dalam prakteknya banyak aparat hukum yang tidak memahami secara mendalam apa itu Hak atas Kekayaan Intelektual sehingga tidak jarang terjadi persepsi yang salah atau tumpang tindih diantara para penegak hukum sendiri.

Dalam penegakan hukum merek tidak hanya Polisi, jaksa maupun PPNS yang perlu ditingkatkan kemampuannya, para Hakim juga perlu untuk meningkatkan kemampuan penguasaan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena dalam menyelesaikan perkara dalam bidang HKI kemampuan Hakim menjadi kendala, dengan adanya kendala dalam penguasaan HKI maka masih dijumpai putusan peradilan yang kurang mengembirakan.

¹⁶³ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997. Hal. 53.

Selain itu meskipun dalam UU Merek yang lama pelanggaran terhadap merek merupakan Delik biasa tetapi dalam prakteknya aparat hukum terkesan bertindak pasif meskipun banyak terjadi pelanggaran hak atas merek. Kepasifan mereka dimungkinkan karena ketidakmengertian atau tidak paham mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual.¹⁶⁴

3. Ketidakkonsistenan Sikap Hakim atau Pengadilan

Dalam memutus perkara mengenai merek apalagi mengenai merek terkenal hakim seringkali tidak konsisten, sehingga terkesan tidak konsisten hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara-perkara merek. Putusan yang dikeluarkan dalam suatu perkara merek tergantung bagaimana persepsi hakim yang memutus perkara tersebut. Hal ini dikarenakan sistem peradilan Indonesia tidak menganut asas preseden yaitu pengadilan atau hakim dapat saja dalam suatu perkara yang secara substansial sama dengan perkara sebelumnya mengambil putusan lain dan tidak terikat pada putusan terdahulu¹⁶⁵.

Putusan MA dalam Perkara merek "Tanco" banyak menjadi rujukan bagi perkara-perkara merek berikutnya, tetapi karena dalam peradilan di Indonesia tidak menganut sistem preseden maka tidak ada keharusan peradilan yang dibawahnya untuk mengikuti putusan yang terdahulu, hal ini bisa dilihat dalam sengketa merek Levi's antara Mulyati Kusnadi melawan

¹⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukum*, Kapita Selekta Hak kekayaan Intelektual, Pusat Studi UII, Yogyakarta, 2000. hal. 126.

¹⁶⁵ Ibid hal.128

Levi's Straus yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. 187.893 dan No. 187.940.

Gugatan tersebut dimenangkan oleh Mulyati Kusnadi. Padahal merek Levi's yang dimiliki oleh Levi's Straus adalah Merek Terkenal sedangkan Mulyati Kusnadi adalah yang pertama kali memakai merek Levi's di Indonesia, akan tetapi jelas bahwa pemakaian pertama merek tersebut di Indonesia adalah beritikad buruk, sehingga harusnya dibatalkan tetapi hakim yang memeriksa perkara tersebut menolak gugatan dari pihak Levi's Straus. Dari kasus tersebut jelas terlihat bahwa Hakim kurang menguasai dan memahami mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi merek terkenal dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Perlindungan merek terkenal mencakup perlindungan terhadap barang atau jasa baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Perlindungan preventif diarahkan kepada upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan pelanggaran terhadap merek yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar termasuk merek terkenal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan preventif dapat dilakukan atas prakarsa dari kantor merek maupun atas inisiatif dari pemilik merek, dalam praktek perlindungan preventif banyak dilakukan oleh Direktorat Jendral Merek, karena didaftar atau ditolaknya pendaftaran suatu merek ditentukan oleh direktorat jendral merek, dengan adanya perlindungan secara preventif akan menciptakan adanya kepastian bahwa suatu merek yang dapat didaftar berarti memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sedangkan merek yang ditolak pasti tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan Perlindungan hukum secara represif digunakan apabila terjadi pelanggaran hak atas merek. Dalam perlindungan represif peranan lembaga peradilan

dan penegak hukum yang lainnya sangat diperlukan karena dalam praktek, para aparat penegak hukum banyak yang belum memahami pelanggaran hak atas merek sehingga walaupun terjadi pelanggaran merek tidak ada tindakan apa-apa dari aparat penegak hukum.

2. Perlindungan terhadap konsumen dalam pemanfaatan merek terkenal, mencakup berbagai aspek baik aspek perundang-undangan maupun aspek budaya hukum. Dari aspek perundang-undangan perlindungan terhadap konsumen sudah mendapatkan perlindungan yang diatur dalam berbagai Pasal dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek maupun aturan-aturan yang ada dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun terhadap pemanfaatan merek terkenal secara fisik konsumen tidak merasa dirugikan, justru konsumen ada yang merasa diuntungkan dengan adanya merek-merek terkenal yang palsu. Fenomena tersebut tidak terlepas dari budaya yang ada dimasyarakat yang menganggap merek hanya sebagai tanda yang tidak berarti apa-apa ada juga yang menganggap merek sebagai simbol yang terkait dengan gaya hidup (*life Style*). Adanya perbedaan persepsi itulah yang menyebabkan banyaknya pemanfaatan merek-merek milik orang lain yang sudah terdaftar, selain itu budaya konsumen yang ingin selalu tampil dengan merek-merek terkenal menjadikan mereka membeli produk-produk dengan merek aspal. Sikap dan pandangan masyarakat seperti itulah yang kurang mendukung perlindungan merek-merek yang terdaftar termasuk merek terkenal, karena konsumen tidak pernah merasa dirugikan..

3. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap merek-merek yang telah terdaftar dilakukan dengan menerapkan perundang-undangan yang ada apabila terjadi sengketa dalam bidang merek. Penerapan perundang-undangan merek dalam praktek tercermin dalam berbagai Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maupun yang ada dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Dalam upaya untuk terus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara Internasional maka pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam perundang-undangan Merek. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya harmonisasi dengan berbagai Konvensi Internasional tentang merek, selain itu sebagai langkah untuk meningkatkan perlindungan terhadap merek, dan dalam upaya untuk menyesuaikan dengan Perjanjian TRIPS, Konvensi Paris maupun Traktat Hukum Merek, Pemerintah melakukan beberapa kebijakan-kebijakan dalam bidang merek. Semua upaya yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap merek sehingga tercapai kepastian hukum dan keadilan dalam hukum merek.

B. SARAN-SARAN

1. Perlindungan terhadap merek-merek terkenal untuk terus ditingkatkan dengan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para pihak yang memanfaatkan merek-merek terkenal secara tidak bertanggungjawab.
2. Perbaikan dan perubahan dalam perundang-undangan Merek yang baru harus disertai dengan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan kepada pemilik merek di daerah perlu untuk memperluas kewenangan yang diberikan kepada kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM tidak hanya dalam bidang pendaftaran permohonan merek.
3. Dalam rangka harmonisasi merek sesuai dengan persetujuan TRIP's mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk menjamin perlindungan merek yang berasal dari luar negeri sama seperti menjamin merek yang berasal dari dalam negeri, sesuai peraturan TRIP's yang menerapkan norma dan standart penegakan hukum yang ketat. Konsekuensinya pemerintah Indonesia harus memperbaiki kualitas penegakan hukum tanpa membedakan merek asing dan lokal termasuk terhadap pembajak dan peniru merek-merek terkenal. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam Penegakan Hukum akan menjadi ukuran bagi reputasi pemerintah Indonesia dimata masyarakat internasional khususnya negara-negara peserta WTO/TRIP's.
4. Perlindungan terhadap konsumen perlu terus diadakan Sosialisasi mengenai HKI khususnya merek terhadap para pengusaha Industri rumah

tangga (produsen) sehingga para produsen tidak memanfaatkan kelemahan konsumen dengan memproduksi barang-barang yang menggunakan merek terkenal milik orang lain. Selain itu perlu diberikan pemahaman mengenai HKI khususnya merek terhadap para pemuka agama dan masyarakat, agar nantinya dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya HKI khususnya merek dan kegunaan merek dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Al Reis dan Laura Reis, *The 22 Immutable Law Of Branding (Strategi Membangun Produk atau Jasa menjadi Merek Berkelas Dunia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- CFG. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Jakarta, 1994.
- CST. Kansil, *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- _____, dan Cristine Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Djoko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Eugenia Liliawati M, *Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Pustaka Gramedia, Jakarta, 2001.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung., 2001.

Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek (Jilid 2), PT. Tatanusa, Jakarta, 2002.

Harahap, M.Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1989.

Hadani Nawawi, *Organisasi dan Pengelolaan Kelas*, gunung Agung, Jakarta, 1982..

Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1999.

_____, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Patent dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

_____, Ridwan Khairandy dan Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HaKI, Jakarta, 2000.

Iman Sjahputra. Heri Herjandono dan Parjio, *Hukum Merek baru Indonesia (Seluk Beluk Tanya Jawab Merek)*, Harvarindo, Jakarta, 1997.

I Gst Gede Getas, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, UPADA SASTRA, Denpasar, Bali, 1993.

Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.

Irzan Azhari Saleh. *Industri Kecil sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, LP3ES, Jakarta, 1986.

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Lubis, T. Mulya. *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1982.

Marzuki Usman dan Harry Seldadyo, *Kiat Sukses Pengusaha Kecil*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1998.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997.

Munir Fuadi, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

M. Dawam Raharjo, *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*, UI Press, Jakarta, 1990.

Maria SW. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, 1989.

Moegni Djodirjo, MA. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979.

Nasution, AZ. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996.

Ohmae, Kenichi. *The End of The Nation State The Rise of Regional Economies*, The Free Press, New York, 1995.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Penyadur : Ali Mandan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.

RM. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Sudargo Gautama, dan Winata, Rizawanto, *Undang-Undang Merek Baru 2001* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

_____, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

_____, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS, 1997)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

_____, *Segi-Segi Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995.

_____, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional (TRIPS, GATT, Uruguay Round 1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

_____, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari, (Landmark Decisions) Jilid 10*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

_____, dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru dan Peraturan Pelaksanaanya*, Alumni, Bandung, 1994.

_____, *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

- _____, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (editor : Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati), Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Singgih Wibowo dkk, *Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil*, Swadaya, Jakarta, 1999.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Sumida, Yoshihiro dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, YA3, Malang, 1990
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press, Jakarta, 1985
- Sukanto, *Nasiologi Suatu Pendekatan Alternatif Atas Psikologi*, Integritas Press, Jakarta, 1982.
- Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta, 1962.

Vinod K. Lall dan Khemchand, Danial, Editor *Encyclopaedia Of International Law (vol.6) International Law in Trade and Commerce*, Anmol Publications PVT.LTD New Delhi, India. 1997.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,1989, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,1990, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,1995, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

MAKALAH DAN JURNAL ILMIAH

Amalia Roosseno, *Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Dunia Perdagangan dan Upaya Penerapannya*, Temu Wicara tentang persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan untuk barang/jasa sejenis dalam satu kelas, Jakarta, 1998.

Ana Sukanto, *Executive Summary Laporan Hasil Penelitian Kemudahan Peningkatan Pelayanan Jasa Hukum HaKI di Bidang Merek*, Jakarta, 1998.

Buku Himpunan Daftar Merek Terkenal, 1995. Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek, Tangerang.

Cita Citrawinda Priapantja, *Tinjauan Perbandingan atas Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia dan Negara-Negara Maju*, Temu Wicara Merek Terkenal Direktorat Jendral HaKI, Jakarta, 2000.

Didi Irawadi Syamsudin, 2000, *Pemalsuan Merek Terkenal dan Dilema Penegakan Hukum*, Majalah Eksekutif No. 250.,

Edi Wardjojo, *Pengalaman Penegakan Hukum HAKI di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum HaKI Dalam Konteks Perlindungan

Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah, Fak. Hukum UNDIP dan JETRO, 2000.

Gunawan Suryomurcitro, *Perbedaan Persepsi tentang Persamaan Pada Pokoknya Dalam Peredaran Merek dan Pemecahannya*, Temu Wicara tentang persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan untuk barang/jasa sejenis dalam satu kelas, Jakarta, 1998.

Henry Soelistyo Budi, *Pokok-Pokok Pikiran Disekitar Persoalan Merek Terkenal*, Makalah Dalam Temu Wicara Merek Terkenal, Jakarta, 1997.

Insan Budi Maulana, *Merek Terkenal menurut TRIPS Agreement*, Temu Wicara Merek Terkenal Direktorat Jendral HaKI, Jakarta, 2000.

Kayatmo, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Merek, Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya*, Temu Wicara Bidang Merek Terkenal, Jakarta, 1999.

Kayatmo, *Problematika Pendaftaran Dan Pengawasan HAKI*, Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten Dan Merek, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1997.

Mooryati Soedibyo, *Bagaimana Membentuk Merek Menjadi Merek Terkenal di Indonesia*, Makalah Dalam Temu Wicara Merek Terkenal, Jakarta, 1998.

Nico Kansil, *Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Pengaruhnya Terhadap Industri dan Perdagangan Internasional*, Makalah Seminar Pengaruh Hak Milik Intelektual terhadap Industri dan perdagangan Internasional, Jakarta, 1993.

Rahimi Nahar, *Perlindungan Hukum Tentang Merek Tekenal*, Temu Wicara tentang Merek Terkenal di Surabaya, 1999.

Sumardi Partoredjo, *Sistem Perlindungan Hukum Merek di Indonesia*, Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman Dan HAM, 2002.

Prosedur Pendaftaran HKI (Cipta, Paten, Merek dan Desain Industri), Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, Jawa Tengah, 2002.

Majalah Forum Keadilan No. 4 Tanggal 29 April 2001.

Majalah Bisnis dan Manajemen EKSEKUTIF, Nomor 250. Juni 2000.

Harian Umum Republika, 28 Pebruari 2000.

Jurnal hukum Ekonomi, Edisi III, Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi (LPHE),
Yayasan Mangala Surya-Surabaya. Pebruari 1996.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No.19 Tahun 1992 Tentang merek.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usha Kecil.

Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tentang Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah RI nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan
Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi
Pendaftaran Merek.

Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1997 Tentang Pengesahan Paris Convention
for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The
World Intelectual Property Organization.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Trademark Law
Treaty.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.03-HC.02.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang lain atau Milik Badan Lain.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang lain atau Milik Badan Lain.

International Classification Of Goods And Service, For The Purposes Of The Registration Of Mark (Nice Classification) Eighth Edition, WIPO Intellectual Property Organization, Geneva, 2001.

Konvensi Paris (Untuk Hak Atas Kekayaan Industri) WIPO Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia, Jenewa, 1995.

Perjanjian Hukum Merek Dagang dan Peraturan (Ditetapkan di Jenewa pada Tanggal 27 Oktober 1994), WIPO-Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia, Jenewa 1995.